

La Exigencia de Registro como Elemento de los Tipos Penales Previstos en el Artículo 273 del Código Penal Español. Sus Implicaciones en el Alcance de la Protección Penal de Bienes de la Propiedad Industrial

PAULA BEATRIZ BIANCHI PÉREZ

Abogada, Especialista en Propiedad Intelectual (ULA), Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Profesora categoría Asociado, Jefe de la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes. Investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas. E-mail: pbianchip@yahoo.com

Recibido: 30/09/2008 Aceptado: 19/05/2009

Resumen

En este artículo, se analiza la exigencia de registro como elemento estructural del tipo objetivo de los delitos relativos a la propiedad industrial contemplados en el artículo 273 del Código penal español. Asimismo, se abordan las principales implicaciones que tal exigencia tiene en el alcance de la protección penal de los elementos de la propiedad industrial referidos en el indicado precepto. Tales bienes son: la invención, el modelo de utilidad, el diseño industrial y la topografía de productos semiconductores.

PALABRAS CLAVES: Propiedad Industrial, Delito, Exigencia de Registro, Protección Penal.

The Need For Registering As An Element Of The Types Of Punishment Anticipated In Article 273 Of The Spanish Code. Their Implications In Reaching Penal Protection Of Goods In Industrial Property

Abstract

In this article, the need for a register as a structural element of the objective type of the relative offences to industrial property contemplated in Article 273 of the Spanish Penal Code is analyzed. Similarly, the main implications that such demands have on the scope of penal protection of the elements of industrial property referred to in the indicated precept is approached. Such goods are: invention, utility model, industrial design and the topography of semiconductor products.

KEY WORDS: Industrial Property, Offence, Need for Register, Penal Protection.

COMENTARIO GENERAL SOBRE LOS TIPOS PENALES CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 273 DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

En el desarrollo de este punto, es pertinente en primer término destacar que el Código penal español de 1995 significó un importante avance en la protección penal de la propiedad industrial, ya que puso término a la anacrónica y confusa regulación contenida en el precedente Código.

Ciertamente a nivel doctrinal y de forma generalizada, se había puesto de relieve la insuficiencia del régimen penal anterior en materia de propiedad industrial, lo que tuvo una evidente repercusión en el ámbito jurisprudencial. La existencia de importantes problemas interpretativos derivados de la complejidad dogmática y de carácter técnico de la descripción del tipo penal, así como su tratamiento penal desde la vertiente reduccionista de la propiedad individual, con presencia de un singular matiz defraudatorio, redundó en la necesidad de sancionar una nueva regulación punitiva en la materia (Marchena, 1997, pp. 219, 220).

Frente a la situación descrita, el legislador español en la reforma de 1995 optó por incluir los delitos vinculados a la propiedad industrial en el marco del Título XIII relativo a los “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, específicamente en la Sección segunda del Capítulo XI “De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores”. Tal regulación se caracterizó por lo siguiente:

A) Se acogió el *principio de la codificación* en detrimento del *principio de la especialidad*, toda vez que se dejó sin vigencia las normas penales contenidas en la Ley de Propiedad Industrial de 1902 (Rodríguez, 2001).

B) Se estructuraron los tipos penales con una previsión más acorde al principio de legalidad penal, abandonándose la técnica de la ley penal en blanco. En tal sentido, se ha señalado que

Los nuevos tipos penales han optado por una construcción más cerrada, más descriptiva tanto de las acciones como de los elementos del tipo. Ello, sin embargo, no cierra la inevitable referencia integradora de la legislación especial tanto nacional como convencional internacional (Torres-Dulce, 1999, p.68).

C) Se amplió la protección penal, al haberse pasado de un confuso tipo penal (el contemplado en el artículo 534 del Código penal anterior) a una previsión de los delitos relativos a la propiedad industrial conformada por diversas figuras delictivas integradoras de una Sección del Código Penal de 1995.

D) Se contemplaron figuras delictivas en consideración de la diversidad existente entre los distintos componentes de la propiedad industrial. En efecto, el legislador de 1995 reguló de manera separada las conductas punibles relativas a los derechos integradores de la propiedad industrial, pues por una parte se regularon los comportamientos que infringen los bienes en los que priva el carácter invencional o industrial (Art. 273) y, por otra parte, los que se refieren a los signos distintivos (Art. 274 para las marcas y el nombre comercial y Art. 275 para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas). Posteriormente en la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre, de Reforma del Código penal, se introdujeron dos nuevos apartados en el artículo 274, en virtud de los cuales se criminalizaron comportamientos relativos a la obtención vegetal.

Ahora bien, en el marco de este estudio, nos limitaremos a la consideración de los tipos penales contemplados en el artículo 273 del Código penal español¹, referidos concretamente a modalidades de la propiedad industrial de naturaleza esencialmente invencional o industrial. Estas son: la invención, el modelo de utilidad, el diseño industrial y la topografía de productos semiconductores. En tal sentido, cabe señalar que en el mencionado precepto se contemplan tres figuras delictivas, a saber: 1. *Delito de violación de los derechos conferidos respecto de una invención o modelo de utilidad registrados* (Apartado Primero); 2. *Delito de violación de los derechos conferidos respecto de una invención de procedimiento patentada* (Apartado Segundo); y 3. *Delito de violación de los derechos conferidos respecto de un diseño industrial registrado, o de una topografía de producto semiconductor igualmente registrada* (Apartado Tercero).

Es el caso, que las tres figuras delictivas antes referidas comparten buena parte de sus elementos del tipo objetivo y subjetivo. En lo que respecta al tipo objetivo, cabe señalar que los delitos que se comentan coinciden en la especificación de los comportamientos prohibidos (fabricación, importación, posesión, utilización, ofrecimiento e introducción en el comercio), con la salvedad del tipo penal previsto en el apartado segundo

del artículo 273, que por estar referido a una invención de procedimiento, agrega al lado de las conductas antes mencionadas, las cuales se sancionan respecto del producto obtenido directamente por el procedimiento patentado, la utilización u ofrecimiento de utilización del procedimiento patentado. El segundo elemento común que se observa en la vertiente objetiva constituye el tema central de este estudio, y está determinado por la exigencia de inscripción registral de los bienes de la propiedad industrial que integran el objeto material del delito. Finalmente, las figuras delictivas contempladas en el artículo 273, concuerdan en requerir que los comportamientos prohibidos sean realizados sin el consentimiento del titular del respectivo derecho, así como en la determinación de los sujetos activo y pasivo de delito.

Resta resaltar, en lo que concierne a la esfera subjetiva, la existencia de una absoluta coincidencia en los elementos subjetivos de los tipos penales previstos en el artículo 273 del Código penal español. Dichos elementos son los siguientes: a) la no admisibilidad de la incriminación bajo la modalidad de imprudencia, b) la exigencia del conocimiento del registro por parte del sujeto activo, c) la inclusión de un especial elemento subjetivo del injusto y d) la admisibilidad de la imputación a título de dolo eventual.

LA EXIGENCIA DE REGISTRO DE LOS BIENES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO ELEMENTO DEL TIPO OBJETIVO. SU PREVISIÓN EN LOS TIPOS PENALES CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 273 DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

Como ya se anticipó, en el análisis de las tres figuras delictivas contempladas en el artículo 273 del Código penal español, se interpreta que un elemento común de los tipos objetivos está representado por la exigencia de inscripción registral. En tal sentido, debe aclararse que tal requerimiento se encuentra plasmado en las respectivas descripciones típicas *en forma indirecta*, mediante la inclusión de la expresión “*con conocimiento de su registro*”, la cual se traduce en una exigencia de inscripción registral aplicable tanto para la invención, como para el modelo de utilidad, el diseño industrial y la topografía de productos semiconductores. Consecuentemente, se limita la aplicación de los delitos en referencia exclusivamente a supuestos de violaciones de derechos de propiedad industrial previamente registrados.

En relación con lo antes expuesto, cabe señalar que con anterioridad al vigente Código penal español, la doctrina discutía acerca de la necesidad de inscripción registral previa para la procedencia de la tutela penal de los derechos de propiedad industrial (Martín, 2003). A nivel jurisprudencial, en defecto de mención alguna respecto del registro en las descripciones típicas del derogado Código penal, la jurisprudencia española estableció dentro de los requisitos para la procedencia del delito contra la propiedad industrial en estudio, que la infracción del derecho debía hacerse en atención a la norma reguladora de la propiedad industrial, siendo preciso que la titularidad se encuentre protegida por la previa inscripción registral².

Ahora bien el legislador penal de 1995, al exigir la inscripción registral, zanjó definitivamente la discusión en torno a la necesidad o no de registro para la procedencia de la tutela penal, ajustando la norma punitiva a los presupuestos de protección civil (Baucells, 2004 y Valle, 2005). Al respecto cabe agregar que conforme al Derecho español, salvo casos excepcionales, el derecho de exclusiva sobre los componentes de la propiedad industrial se confiere a partir del correspondiente registro. Este registro puede ser de ámbito nacional (los efectuados ante la Oficina Española de Patentes y Marcas), comunitario (caso de registros realizados ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, Marcas, Dibujos y Modelos), europeo (caso de los registros efectuados ante la Oficina Europea de Patentes y Marcas, conforme al procedimiento establecido en el Convenio de Munich de concesión de patentes europeas), o internacional (caso de los registros efectuados conforme al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y al Arreglo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Dibujos o Modelos Industriales).

Así las cosas y bajo una primera perspectiva de carácter general, resulta coherente con la regulación extra penal que rige al derecho de uso y explotación exclusivo (bien jurídico protegido por la norma), que se exija en los tipos penales relativos a la propiedad industrial que el elemento o componente de la misma, objeto de la conducta infractora, se encuentre legalmente registrado.

Resta señalar que si bien se exige el correspondiente registro para la aplicación de los tipos penales previstos en los distintos apartados del artículo 273 del Código penal español, se entiende que la existencia del registro no es una garantía de estar ante un objeto merecedor de protección penal. La

jurisprudencia se ha decantado por señalar que estamos ante un *delito material*, de manera que no basta, por ejemplo, con la reproducción de una invención o modelo de utilidad registrados para que la acción sea típica, es necesario que además del registro la invención o el modelo de utilidad reúnan las condiciones de protección exigidas por la correspondiente Ley de Patentes (Ley 11/1986). Se considera por tanto que el delito contra la propiedad industrial no contiene un mero *ilícito formal registral*, sino que por el contrario constituye la vulneración de un auténtico bien jurídico y, consecuentemente, la tipicidad no se determina exclusivamente por la comprobación de que la patente de invención o el certificado de protección del modelo de utilidad se encuentre previamente registrado (Baucells, 2004; Viada, 1998 y Alonso, 2003).

IMPLICACIONES DE LA EXIGENCIA DE REGISTRO EN EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN PENAL DE LA INVENCIÓN, EL MODELO DE UTILIDAD, EL DISEÑO INDUSTRIAL Y LA TOPOGRAFÍA DE PRODUCTOS SEMICONDUCTORES

Situación derivada de la protección provisional acordada a las solicitudes de registro

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 11/1986 de Patentes española³, se otorga una protección provisional a la invención objeto de una solicitud de patente (aplicable también al modelo de utilidad cuyo certificado de protección haya sido solicitado), que rige desde la fecha de su publicación, hasta la fecha de publicación de la concesión de la patente. Ello conlleva a cuestionar si durante el período señalado la invención o el modelo de utilidad, que se encuentran en la fase de solicitud de registro y por ende cuentan con una protección provisional derivada de la legislación especial, resultan igualmente tutelados en el ámbito penal.

Al respecto, existe coincidencia de criterio en la doctrina española al señalar que la protección penal conferida en el artículo 273.1, no puede retrotraerse al momento de la solicitud de la inscripción, pues conforme con el referido tipo penal, el derecho de propiedad industrial sólo será objeto de tutela punitiva una vez inscrito legalmente. De manera tal que los comportamientos realizados en el señalado periodo deben ser considerados atípicos (Marchena, 1997 y Portellano, 1996).

Como lo explica Paredes, en el ámbito civil el acto de otorgamiento de una patente o de un certificado de protección de modelo de utilidad, surte efectos retroactivos hasta el momento en que la solicitud de patente o certificado fue presentada. Sin embargo, tal eficacia retroactiva no puede ser trasladada al terreno penal, toda vez que ello, por una parte, vulneraría el principio de legalidad que exige que se den los elementos típicos para que exista responsabilidad penal y, por la otra, sería contrario a los términos del propio artículo 59.1 de la Ley de Patentes, pues conforme al mismo queda claro que la utilización de la invención sólo está prohibida después de la concesión de la patente (2001).

En igual sentido, Morillas sostiene que el adelanto protector que la Ley de Patentes proporciona, no tiene virtualidad en el ámbito penal, desde el momento en que el tipo penal del artículo 273 alude con precisión al registro y no a la solicitud de registro. Por ello, en su criterio, parece razonable que en atención al principio de legalidad se excluyan estas hipótesis del ámbito penal (2004).

Situación similar se plantea en el caso del diseño industrial. En efecto, tal y como se contempla en materia de invenciones, la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial española, en su artículo 46, otorga una protección provisional al diseño desde el momento en que se presenta la solicitud, que puede ser reclamada una vez publicada la concesión del registro, y que se concreta en el derecho a exigir una indemnización razonable si se presenta un supuesto de utilización no consentida.

Frente a esta protección provisional, surge igualmente la interrogante de si durante el período señalado el diseño industrial, que está en la fase de solicitud de registro y por ende cuenta con una protección provisional, se encuentra al propio tiempo tutelado en el ámbito penal. En tal sentido, se esgrime también el criterio conforme al cual se sostiene que la protección penal no puede retrotraerse al momento de la solicitud de la inscripción, pues conforme con las exigencias del tipo objetivo, el derecho de propiedad industrial sólo será objeto de tutela una vez inscrito legalmente.

En complemento de todo lo anterior, puede apuntarse que la conclusión a la que se llega en esta materia resulta coherente con los postulados derivados de los principios de intervención mínima, subsidiariedad y carácter fragmentario del Derecho penal, que limitan

la potestad punitiva estatal. En efecto, sólo se justifica la intervención de sistema penal frente a aquellas conductas que vulneren un derecho de naturaleza invencional o industrial legalmente otorgado. Consecuentemente, frente a conductas realizadas con anterioridad a la concesión del derecho de exclusiva, aunque exista en su caso una protección provisional acordada por las leyes especiales, sólo se justifica que se contemple, en el ámbito civil, la posibilidad de exigir una indemnización económica.

Situación derivada de la cancelación del registro

Otro aspecto objeto de debate en relación con el requisito de inscripción registral, es la situación derivada de la cancelación del registro, bien sea que la misma se produzca como consecuencia de una acción de nulidad o de caducidad. En relación con el primero de los casos, es decir cuando la cancelación deriva de una acción de nulidad, debe indicarse que de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 11/1986 de Patentes, la declaratoria de nulidad implica que la patente de invención, o en su caso el certificado de protección del modelo de utilidad, nunca fue válida, y por ende nunca generó los derechos consagrados en dicha Ley. Asimismo, de acuerdo con los términos de la normativa respectiva, tanto el registro nacional del diseño industrial, como el comunitario, pueden ser declarados nulos, y en tal supuesto deberá considerarse que la protección legal nunca existió.

Ahora bien, con base en la referida consecuencia establecida para la nulidad del registro, existe un criterio mayoritario en la doctrina, que se comparte en este trabajo, a partir del cual se sostiene que la declaratoria de nulidad tendrá efectos excluyentes del tipo penal, y constituirá una prueba irrefutable de la ausencia de violación del derecho de propiedad industrial (Portellano, 1996 y Valle, 2005)⁴.

Una tesis que por su particularidad interesa destacar, es la expuesta por Paredes. Para el referido autor, deben ser rechazadas las posiciones extremas que se limiten a considerar la existencia o no de responsabilidad penal sobre la única base de la declaratoria de nulidad, para aquellos casos en que se hubiere actuado sobre derechos de propiedad industrial registrados en el momento de la comisión del hecho, pero cuyo registro fuere posteriormente declarado nulo. En su opinión, la solución a la cuestión planteada debe buscarse en un análisis profundo

de las causales de nulidad. De allí que estime que en los casos de nulidad motivados en la ausencia de derecho a obtener la protección legal, no habría responsabilidad penal por no existir antijuridicidad material suficiente en las conductas subsumibles en el tipo penal. Por el contrario, respecto de los supuestos de nulidad basados en graves defectos formales en el procedimiento de otorgamiento, pero que no implican la negación del derecho a obtener el respectivo título de protección, considera que las conductas subsumibles en la modalidad típica del artículo 273.1 del Código penal español, no dejarán de ser penalmente típicas por el hecho de haberse declarado con posterioridad la nulidad del registro, al estimar que la antijuridicidad material subsiste (2001). En la misma dirección se pronuncia Larriba, en el análisis concreto del apartado tercero del artículo 273, referido al diseño industrial (2006).

En relación con el criterio expuesto en el párrafo anterior, Morillas sostiene que tan interesante argumentación es «... difícil de mantener sobre las premisas establecidas en la propia Ley, que no solo no diferencia, en ningún caso, los efectos de la nulidad sino que los consolida unitariamente en el sentido indicado en el artículo 114» (2004, p. 192).

Se coincide con Morillas Cuevas en que si el artículo 114 de la Ley de Patentes no hace distinción alguna en materia de efectos de nulidad, y atribuye por tanto idéntico efecto cualquiera que sea la causal que haya determinado tal declaratoria, no puede establecerse en el ámbito penal distinción alguna al respecto, pues de acuerdo con los términos de la Ley, con independencia de la circunstancia que haya dado lugar a la nulidad, dicha declaratoria conllevará a considerar que la patente nunca fue válida y por ende no generó derecho alguno⁵.

Resta señalar, que distinta es la situación que se evidencia en el supuesto de cancelación del registro derivada de una acción de caducidad, pues a diferencia de la nulidad, los efectos de la caducidad no se retrotraen a la fecha de la solicitud de la patente o del certificado de protección, sino que operan, en principio, a partir del momento en que se produjeron los hechos u omisiones que la motivaron. De allí que no pueda considerarse, para aquellos casos en que se hubiere actuado sobre derechos de propiedad industrial debidamente registrados en el momento de la comisión del hecho punible, pero cuyo registro fuere posteriormente cancelado como consecuencia de una acción de caducidad, que la patente o el certificado nunca fue válido, y por

ende nunca generó los derechos consagrados en la Ley. Consecuentemente, en tales supuestos sí se considerará que existió una conducta violatoria del derecho, subsumible en el correspondiente tipo penal.

Caso de registro comunitario del diseño industrial

En este punto, cabe señalar que en el derecho español existe la posibilidad de proteger el diseño industrial mediante un registro nacional, o a través de un registro comunitario. En efecto, por una parte la Ley española 20/2003, de Protección del Diseño Industrial, confiere protección al diseño industrial mediante su inscripción por ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Para que el diseño industrial pueda ser registrado y por ende protegido en los términos de la referida Ley 20/2003, debe cumplir con los requisitos previstos en su artículo 5, estos son: *novedad y carácter singular* (Macías, 2005).

La novedad, se encuentra regulada en el artículo 6 de la Ley 20/2003. En virtud de lo dispuesto en el apartado 1 de la mencionada disposición, se considera que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica la prioridad, antes de la fecha de prioridad. Dicha novedad es absoluta y no se encuentra sujeta a límites temporales ni geográficos. En consecuencia, dado su carácter objetivo, cualquier anticipación del diseño destruirá la novedad, con independencia del conocimiento que del mismo hubiese tenido quien pretende la protección (Lence, 2004).

El segundo requisito que debe cumplir el diseño para acceder a su registro nacional, es poseer un carácter singular. Al respecto, el artículo 7.1 de la Ley 20/2003 señala que se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general, que produzca en el usuario informado, difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica la prioridad, antes de la fecha de prioridad.

El registro nacional, concedido en los términos antes especificados, tiene una duración de cinco años contados a partir de la fecha de presentación

de su solicitud, pudiendo ser renovado, en atención al procedimiento establecido en el artículo 44 de la Ley, por períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de 25 años. Al respecto cabe señalar que en materia de protección registral del diseño industrial, se ha establecido un régimen que combina elementos de la regulación de los signos distintivos y de las invenciones industriales. En efecto, por una parte se establece un lapso inicial de protección susceptible de renovación, lo que caracteriza la tutela de los signos distintivos, pero al propio tiempo se determina un tiempo máximo de protección a partir del cual el diseño industrial pasa al dominio público, aspecto éste que priva en la protección de los bienes de naturaleza invencional (Otero, 2003).

Ahora bien, como ya se anticipó, en España el interesado en obtener derechos sobre un diseño industrial puede optar, o bien por una protección circunscrita al territorio nacional, o bien por una tutela de ámbito comunitario regida por el Reglamento (CE) N° 6/2002 del Consejo sobre Dibujos y Modelos Comunitarios. En la mencionada normativa, se crea un sistema comunitario de protección para esta modalidad de la propiedad industrial con efectos uniformes en todo el territorio de la Unión Europea, el cual coexiste con la tutela nacional acordada por la Ley española 20/2003. A su vez, en el referido sistema comunitario se distinguen dos niveles de protección, uno dirigido a la tutela del diseño industrial registrado y otro del no registrado.

En este punto, interesa valorar la situación del diseño industrial registrado conforme al indicado Reglamento N° 6/2002. En ese orden de ideas, se debe partir de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento en estudio, en virtud del cual el derecho sobre el diseño industrial nace mediante su inscripción en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), debiendo cumplir el diseño a tal efecto los requisitos de novedad y carácter singular.

El registro comunitario que se comenta, confiere a su titular un derecho cuyo contenido puede analizarse desde dos vertientes, positiva y negativa. En la esfera positiva, se encuentra la potestad que tiene el titular del registro a la utilización exclusiva del dibujo o modelo, es decir, la facultad de fabricar, ofrecer, poner en el mercado, importar, exportar y usar el producto que incorpora el dibujo o modelo, así como almacenar dicho producto para alguno de tales fines (Art. 19.1). Por su parte, la vertiente negativa del derecho derivado del registro comunitario, implica la potestad de prohibir a terceros la

utilización no consentida del diseño, para lo cual se debe atender a lo expuesto en relación con el significado del término utilización. Este derecho tiene una duración de cinco años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pudiendo renovarse dicho plazo, en atención del procedimiento establecido en el artículo 13 del Reglamento, por períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de 25 años.

Ahora bien, dada la posibilidad de obtener respecto del diseño industrial un registro de ámbito comunitario, que como ya se ha destacado no es otorgado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, sino por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), resulta oportuno cuestionar si puede ser aplicado igualmente el tipo penal previsto en el apartado tercero del artículo 273 del Código penal, en el caso de que la conducta típica verse sobre un diseño industrial cuya protección no se deriva de un registro nacional, sino de un registro de naturaleza comunitaria.

De cara al anterior cuestionamiento, se considera que los términos en los que ha sido descrito el tipo penal en análisis tienen suficiente amplitud para abarcar al referido caso, sin que por ello se pueda llegar a objetar que se está haciendo una interpretación extensiva en contra del reo. En efecto, dada la remisión a las circunstancias especificadas en el apartado primero de artículo 273, se estima que lo exigido por la norma penal es la existencia al momento de la comisión del delito del registro del componente de la propiedad industrial objeto de la conducta típica. En modo alguno se limita esa exigencia al registro nacional, toda vez que en términos generales se habla de objetos amparados y conocimiento de su registro. De allí que deba entenderse que sería idónea para la aplicación del tipo penal en estudio, la protección conferida al diseño industrial mediante el registro comunitario⁶.

Caso del diseño industrial no registrado

Como ya se anticipó, el Reglamento N° 6/2002 al tratar de conciliar el régimen del derecho de autor y el de la propiedad industrial⁷ estableció dos niveles de protección, el primero referido al diseño industrial registrado, al cual ya se ha hecho referencia, y el segundo a los no registrados. Consecuentemente, los diseños industriales no registrados gozan en virtud del Reglamento de una protección comunitaria específica.

La tutela sobre el diseño industrial no registrado, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 1 del Reglamento N° 6/2002, nace una vez que el diseño se ha hecho accesible al público en los términos de dicho Reglamento. De allí que se sostenga que se protege por el sólo hecho de su divulgación, es decir, como consecuencia de haberse hecho público en la Unión Europea, o lo que es lo mismo, por haber ingresado al patrimonio de las creaciones estéticas (Fernández-Novoa, 2004).

Al igual que los diseños registrados, los no registrados deben cumplir para su protección los requisitos exigidos por el Reglamento: la novedad y el carácter singular. Sin embargo, a diferencia de los diseños registrados, en el caso de los no registrados el Reglamento comunitario europeo sólo confiere a su titular el derecho de impedir los actos que integran la noción de utilización, si tal utilización resultare de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido (Art. 19.2). En tal sentido, aclara la norma en referencia que no se considera la existencia de copia en el supuesto de que el diseño sea el resultado de un trabajo independiente realizado por un autor, en circunstancias razonables que conlleven a concluir que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular. De allí que se interprete que la copia implica el conocimiento previo por parte del tercero de la existencia del dibujo o modelo protegido.

Lo antes expuesto, conlleva a señalar que en relación con el dibujo o modelo industrial comunitario no registrado, no se otorga un derecho exclusivo absoluto, sino únicamente un derecho a no ser copiado. Se trata por tanto de una protección equiparable a la derivada de las normas sobre competencia desleal (Lence, 2004).

Finalmente, la disparidad en la regulación de los dos niveles de protección del diseño comunitario, se pone de manifiesto igualmente en la duración del derecho. En efecto, el dibujo o modelo que cumpla las condiciones establecidas en el Reglamento y que no haya sido registrado, se protege durante un plazo de tres años contados a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo se hubiere hecho público por primera vez en la Unión Europea; mientras que, como ya se señaló, el diseño registrado cuenta con una tutela que puede extenderse hasta un máximo de 25 años.

Ahora bien, dada la posibilidad de obtener una protección de alcance comunitario para el diseño industrial no registrado, que puede por tanto hacerse valer frente a acciones infractoras realizadas en el territorio español,

resulta oportuno cuestionar si en el supuesto de que alguna de las conductas especificadas en el apartado tercero del artículo 273 del Código penal español recaiga sobre un diseño industrial no registrado, pero protegido conforme al Reglamento (CE) Nº 6/2002, puede aplicarse igualmente el tipo penal en referencia.

En relación con el cuestionamiento expuesto, se entiende que si bien las conductas violatorias de un diseño industrial no registrado pueden dar lugar a la interposición de acciones civiles, en defecto del cumplimiento de la formalidad registral, no se configurará el tipo penal contemplado en el indicado artículo 273.

En defensa del criterio expuesto, Paredes Castañón señala que con base en el principio de fragmentariedad penal, se estima adecuado interpretar que la exigencia de registro comporta una restricción a la tipicidad penal, de manera tal que las conductas referidas a los diseños no registrados constituirán ilícitos civiles, pero nunca figuras delictivas (2001).

Se coincide en este punto con Paredes Castañón, pues si bien no existe una estricta correspondencia entre la descripción típica de la figura delictiva prevista en el apartado tercero del artículo 273 del Código penal español, con la regulación vigente española sobre el diseño industrial, lo que puede conllevar a la situación de protección civil de un diseño industrial no registrado frente a su exclusión del ámbito de la tutela penal, entendemos que en consonancia con los principios de intervención mínima, subsidiariedad y carácter fragmentario que rigen al poder punitivo estatal, resulta lógico que se supedite la intervención penal al cumplimiento de determinadas condiciones, en este caso, el registro.

Adicionalmente y en apoyo de la tesis expuesta, estimamos procedente recalcar que la protección que se confiere al diseño industrial no registrado no se traduce ciertamente en un derecho de exclusiva equiparable a los demás derechos de propiedad industrial registrados, sino que por el contrario se restringe a un derecho de contenido y duración mucho más limitado. En efecto, dicha tutela no confiere un derecho exclusivo absoluto, sino únicamente un derecho a no ser copiado. El referido derecho tiene a su vez una duración mucho más limitada que la consagrada para el diseño registrado. De allí que consideremos adecuada la no protección penal de tal derecho, y los términos en los que ha sido redactado el tipo penal en estudio,

pues de los mismos se desprende que sólo a partir del registro, es decir, a partir de la concesión del pleno derecho de exclusiva, es susceptible la aplicación del artículo 273.3 del Código penal. Consecuentemente, mediante la previsión en análisis, se obliga al titular de ese particular derecho sobre el diseño industrial no registrado al cumplimiento de la formalidad registral, lo que va a reportar no sólo una mejora en el contenido y duración de su derecho, sino en las posibilidades de defensa del mismo, al poder accionar por la vía penal.

Caso de la topografía de producto semiconductor no registrada

En el desarrollo de este punto, se debe en primer término destacar que los mecanismos tradicionales de protección del derecho de autor y de la propiedad industrial no se han considerado adecuados para la tutela de las topografías de productos semiconductores. Por una parte, el sistema de patentes no resulta aplicable, en razón de que las topografías no cuentan normalmente con la novedad exigida por las leyes de patentes. Tampoco se estima adecuada la figura de los modelos y dibujos industriales (diseño industrial), porque la topografía no es una creación estética aplicada a la industria. Finalmente, no es factible tal protección mediante el derecho de autor, toda vez que al estar las topografías de productos semiconductores asociadas a un procedimiento de fabricación industrial, se acercan más a las creaciones tecnológicas que al concepto de obra puramente intelectual (Gómez, 2001). Por tal razón, se ha diseñado un sistema propio de protección para estos bienes.

En el caso específico de la Directiva 87/54/CEE sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, se deja a elección de los Estados miembros la determinación del nacimiento del derecho sobre las topografías de los productos semiconductores, admitiéndose al efecto tres posibilidades, a saber: a) que la protección nazca al margen del registro; b) que naciendo la protección al margen del registro, se exija éste en orden a la subsistencia del derecho tras el segundo año de la explotación comercial y; c) que el registro sea condición necesaria para el nacimiento de la protección (Mejías, 1997).

El legislador español, de cara a estas tres alternativas, optó por establecer en la Ley 11/1988, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, el sistema especificado en la letra b). En efecto, la

protección sobre las topografías de productos semiconductores se inicia sin necesidad de haberse conferido el respectivo registro. No obstante, conforme con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley en referencia, para que la topografía del producto semiconductor se beneficie de dicha tutela, deberá presentarse una solicitud de registro en un plazo máximo de dos años contados a partir de la fecha de comienzo de la explotación.

En complemento de lo expuesto, el artículo 7 de la Ley en referencia establece que el derecho exclusivo nace en la primera en el tiempo de las siguientes fechas: a) en la que se realice por primera vez la explotación comercial de la topografía en cualquier parte del mundo, o b) en la que se presente debidamente la solicitud de registro.

Se concluye por tanto, que el derecho sobre la topografía de productos semiconductores nace a partir del momento en que se inicia su explotación comercial o del momento en que se presenta la solicitud de registro, dependiendo de cuál de los dos acontecimientos de produce primero. Sin embargo, en el caso de haberse iniciado la protección en virtud de la explotación comercial, se requiere para la subsistencia del derecho que, en un plazo máximo de dos años, se presente la solicitud de registro.

Lo antes expuesto tiene especial incidencia en el análisis de la figura delictiva definida en el apartado tercero del artículo 273 del Código penal, toda vez que para la procedencia de este tipo penal, como ya se indicó, se exige el registro del elemento de la propiedad industrial referido en la descripción típica, en este caso, de la topografía de productos semiconductores. Ello obliga nuevamente a cuestionar si la topografía de productos semiconductores no registrada, pero protegida conforme a la Ley 11/1988, cuenta con la correspondiente tutela punitiva en el articulado del Código penal.

En tal sentido, y con base igualmente en la argumentación esgrimida en el punto anterior, se entiende que en el supuesto de que antes de cumplirse el plazo máximo de dos años establecido para que se presente la solicitud de registro, condición necesaria para la subsistencia del derecho en caso de haberse iniciado la tutela en virtud de la explotación comercial, se realicen conductas violatorias de la topografía, tales conductas podrán configurar un ilícito civil, pero no darán lugar a responsabilidad penal por no encuadrar en el tipo del referido artículo 273.3 del Código penal. Consecuentemente, tales comportamientos deberán ser considerados atípicos y sin relevancia penal alguna.

CONSIDERACIONES FINALES

- La tutela penal de la propiedad industrial en España, evidenció un significativo y trascendental avance a raíz de la reforma del Código penal de 1995. Ciertamente, se pasó de una confusa y hasta cierto punto inaplicable normativa, a una regulación amplia, precisa y ajustada a las normativas extra penales que rigen la materia, que si bien puede ser mejorada en ciertos aspectos, se traduce en definitiva en una aceptable tutela punitiva de los derechos industriales elevados a la categoría de bien jurídico penal.

- En el artículo 273 del Código penal español, se contemplan tres tipos penales relativos a la invención, al modelo de utilidad, al diseño industrial y a la topografía de productos semiconductores. Como elemento común de las descripciones típicas, se observa la exigencia expresa de registro del respectivo componente de la propiedad industrial, lo que constituye un aspecto innovador frente al anterior texto codificador, aspecto éste que redundaba en una mejor delimitación de precepto y en brindar una mayor seguridad jurídica.

- La referida exigencia de registro, tiene las siguientes implicaciones en el alcance de la protección penal de los bienes de la propiedad industrial referidos en el artículo 273 del Código penal español:
 - Determina que la tutela penal no pueda retrotraerse al momento de la solicitud de registro, con independencia de que en relación con determinados elementos de la propiedad industrial se confiera una protección provisional a partir del cumplimiento de dicha formalidad. En consecuencia, tal protección provisional tiene repercusión únicamente a efectos civiles, no teniendo incidencia alguna en el ámbito penal.

 - Puede conllevar a una situación de protección civil de un diseño industrial, frente a su exclusión del ámbito de la tutela penal, toda vez que en relación con este componente de la propiedad industrial se confiere, en virtud del Reglamento (CE) N° 6/2002 del Consejo sobre Dibujos y Modelos Comunitarios, una tutela sin necesidad de registro (diseño comunitario no registrado). No obstante, se entiende que el artículo 273 del Código penal español se encuentra en consonancia con los principios de intervención mínima, subsidiariedad y fragmentariedad que rigen el poder punitivo estatal, toda vez que resulta lógico que se supedite la intervención penal al cumplimiento de determinadas condiciones, tal es el caso del registro.

- En el supuesto de que se realicen conductas violatorias de la topografía de un producto semiconductor, antes de cumplirse el plazo máximo de dos años establecido para que se presente la solicitud de registro, condición necesaria para la subsistencia del derecho en caso de haberse iniciado la tutela en virtud de la explotación comercial, tales conductas podrán configurar un ilícito civil, pero no darán lugar a responsabilidad penal.

- Como quiera que la declaratoria de nulidad del registro de un título de propiedad industrial tiene efectos retroactivos y conlleva a determinar que el derecho nunca existió, dicha declaratoria tendrá efectos excluyentes del tipo penal. Por el contrario, dado que los efectos de la declaratoria de caducidad no tienen carácter retroactivo, en aquellos casos en que se hubiere actuado sobre derechos de propiedad industrial debidamente registrados en el momento de la comisión del hecho punible, pero cuyo registro fuere posteriormente cancelado como consecuencia de una acción de caducidad, sí se configura el correspondiente tipo penal.

- La exigencia de inscripción registral, en modo alguno se entiende restringida al registro nacional conferido por la Oficina Española de Patentes y Marcas. En consecuencia, se concluye que puede considerarse igualmente como objeto material de delito, al diseño industrial protegido con base en un registro comunitario, es decir en un registro otorgado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior, Marcas, Dibujos y Modelos (OAMI).

- Finalmente, se concluye que la existencia del registro no es una garantía de estar ante un objeto merecedor de protección penal, toda vez que además de la inscripción registral, es necesario que el bien de la propiedad industrial reúna las condiciones de protección exigidas por la correspondiente ley extra penal. Se estima que el delito contra la propiedad industrial no es un *mero ilícito formal registral*, sino que contempla la vulneración de un auténtico bien jurídico, por ello, la tipicidad no se supedita exclusivamente a la comprobación del registro.

NOTAS

¹ El artículo 273 del Código penal español establece: “1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro 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, 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 un tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor.*

² En relación con esa tendencia jurisprudencial se pueden citar, entre otras, las siguientes sentencias: *St. de la Audiencia Provincial de Madrid, núm. 461/1999, (Sección 1ª), de 22 de septiembre, en ARANZADI, ARP 1999\4784; St. de la Audiencia Provincial de Zaragoza, núm. 418/1999, (Sección 3ª), de 13 de octubre, en ARANZADI, ARP 1999\3949 y St. de 31 de enero de 2003, Audiencia Provincial de Burgos (Sección 1ª), en ARANZADI, ARP 2003\63.*

³ El artículo 59.1 de la Ley 11/1986, dispone: *“A partir de la fecha de su publicación, la solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estaría prohibida en virtud de la patente”.*

⁴ Este criterio ha sido acogido igualmente por el Tribunal Supremo español. En efecto, en Sentencia Nº 1231/2005 de 14 de octubre, el Tribunal Supremo estimó procedente el recurso de apelación interpuesto, lo que conllevó a la anulación de la sentencia recurrida y a la absolución del imputado, al observar que mediante Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona de 29 de abril de 2003, confirmada por Sentencia de 31 de enero de 2005, se había declarado la nulidad de la patente de invención que sirvió de base para la condena penal, por un delito contra la propiedad industrial. En la referida sentencia, el Tribunal Supremo dejó sentado que *“...la declaratoria de nulidad de la patente, hace desaparecer el principal de los elementos objetivos integradores de la figura penal...”* Ver: Ver: St. de 14 de octubre de 2005, Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), en ARANZADI, RJ 2006\1436.

⁵ Éste es el criterio seguido por la Fiscalía General del Estado, al señalar que tras declararse la nulidad de la inscripción, se considerarán atípicas las conductas realizadas en relación con la patente o modelo de utilidad afectado, toda vez que los mismos quedarían invalidados con efectos *ex tunc*. Por ello, la Fiscalía General advierte la posibilidad de que se planteen en la tramitación del procedimiento penal cuestiones prejudiciales de carácter contencioso administrativo, relativas a la existencia de una demanda de nulidad de la inscripción de una patente, en cuyo supuesto deberá producirse la suspensión del procedimiento penal hasta la resolución de la misma. Ver: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, *Circular 1/2006 sobre los Delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003*, Madrid, 2006, p. 58.

⁶ Este criterio es el seguido por la Fiscalía General del Estado, al destacar que al lado de las conductas referidas a los dibujos o modelos registrados por la Oficina Española de Patentes y Marcas, pueden comprenderse igualmente en el artículo 273.3 del Código penal, los actos que tenga por objeto un dibujo o modelo registrado ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). Ver: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, *Circular 1/2006 sobre los Delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003*, Madrid, 2006, p. 63.

⁷ *“... según la concepción de la doctrina alemana clásica y mayoritaria, el derecho del Diseño tiene una naturaleza híbrida. Si se utilizan los términos que en los recientes*

debates doctrinales se han puesto de moda, puede decirse que en el Derecho del Diseño se entrecruzan un Copyright Approach y un Patent Approach". Ver: FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., El encuadramiento sistemático del diseño comunitario, en Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y Derecho de la competencia. Homenaje a A. Bercovitz, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 2005. Como consecuencia de su naturaleza híbrida, el diseño industrial ha sido protegido, o bien siguiendo modelos propios del derecho de autor, o bien como invenciones mediante un sistema de registro próximos a las patentes. "El sistema Comunitario de protección de dibujos y modelos pretende sin embargo escapar a esta tradición que encorseta a los dibujos y modelos en concepciones jurídicas que no se adecuan a su naturaleza, optando por un enfoque original que, aprovechando elementos de las dos fórmulas de protección de la propiedad intelectual o industrial, crea un traje a medida para la protección de los dibujos o modelos. En este traje a medida, hay cabida para dos formas diferentes de protección: los dibujos y modelos comunitarios registrados y los dibujos y modelos comunitarios no registrados...". Ver: SÁEZ, V., B) La protección comunitaria de los dibujos y modelos industriales, en AAVV., El diseño comunitario, Editorial Tirant lo blanch, Valencia, 2003, p. 60.

REFERENCIAS

- ALONSO, F., *Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Aspecto penales y criminológicos*, Editorial Colex, Madrid, 2003.
- BAUCELLS, J., *Sección 2ª De los delitos relativos a la propiedad industrial*, en: AAVV., *Comentarios al Código penal. Parte Especial, Tomo I*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, Barcelona, 2004.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *El diseño no registrado*, en ADIDA, Tomo XXIV, 2003, Universidad de Santiago de Compostela, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, Barcelona, 2004.
- _____, *El encuadramiento sistemático del diseño comunitario*, en Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y Derecho de la competencia. Homenaje a A. Bercovitz, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 2005.
- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, *Circular 1/2006 sobre los Delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003*, Madrid, 2006.
- GÓMEZ, J., *La protección de las microplaquetas (chips) semiconductores*, en: Tecnología y Derecho, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid - Barcelona, 2001.
- LARRIBA, B., *La tutela penal del diseño industrial*, Editorial Tiran lo blanch, Valencia, 2006.
- LENCE REIJA, C., *La protección del diseño en el Derecho español*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2004.
- MACÍAS, J., *Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial*, en: AAVV., *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y Derecho de la competencia. Homenaje a A. Bercovitz, Grupo español de la AIPPI*, Barcelona, 2005.
- MARCHENA, M., *Delitos contra la propiedad industrial*, en Estudio y aplicación práctica del Código penal de 1995, Tomo II, Editorial Colex, Madrid, 1997.
- MARTÍN, A., *La protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas. Especial consideración de su protección penal*, Cátedra de Derecho y Genoma Humano. Editorial Comares, S.L., Granada, 2003.

- MEJIAS, J, *Protección Jurídica de las topografías de productos semiconductores*, en CDC, N° 22, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, Editorial Dykinson, S.L., Madrid, 1997.
- MORILLAS, L., *Capítulo XV. La protección de las invenciones biotecnológicas en el ámbito de los delitos contra la propiedad industrial*, en: AAVV., Aspectos legales de la agricultura transgénica, Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones, Almería, 2004.
- OTERO, J., *La Patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y los dibujos industriales. El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*, Vol. 2, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2003.
- PARADES, J., *La protección penal de las patentes e innovaciones tecnológicas*, Editorial McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A., Madrid, 2001.
- PORTELLANO, P., *Los nuevos delitos contra la propiedad industrial. Reflexiones de un mercantilista*, en RDM, N° 221, Madrid, 1996.
- RODRÍGUEZ, L., *Protección penal de la propiedad industrial*, en Propiedad Industrial teoría y práctica, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 2001.
- SÁEZ, V., B) *La protección comunitaria de los dibujos y modelos industriales*, en: AAVV., El diseño comunitario, Editorial Tirant lo blanch, Valencia, 2003.
- TORRES-DULCE, E., *La tipificación objetiva de los delitos contra la propiedad industrial*, en: AAVV., Protección penal, competencia desleal y tribunales de marcas comunitarios (VI Jornadas sobre Marcas), Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999.
- VALLE, J., *De los delitos relativos a la propiedad industrial*, en: AAVV., Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, 5ª Edición, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, 2005.
- VIADA, S., *Los delitos contra la propiedad industrial*, en: AAVV., Estudios Jurídicos Ministerio Fiscal VII, Propiedad intelectual e industrial - Psiquiatría forense, Ministerio Fiscal, Madrid, 1998.