



Sección: E

JUZGADO DE LO PENAL Nº 3  
Rambla Medular s/n esquina Calle Aragón  
Arrecife  
Teléfono: 928 59 93 80  
Fax.: 928 59 93 83  
Email: penal3.arre@justiciaencanarias.org

Procedimiento: Procedimiento abreviado  
Nº Procedimiento: 0000118/2018  
Proc. origen: Procedimiento abreviado  
Nº proc. origen: 0000506/2012-00  
NIG: 3500443220120002295  
Resolución: Sentencia 000054/2019

<u>Intervención:</u> Investigado	<u>Interviniente:</u> Rafael Antonio Corujo Gil De Montes	<u>Abogado:</u> Juan Manuel Fernandez Del Torco Alonso	<u>Procurador:</u> María Milagros Cabrera Perez
Denunciante Imputado	Escofet 1886 S.A. Miguel Morales Fernández	Juan Manuel Fernández Del Torco	Joaquin Gonzalez Diaz Maria Milagros Cabrera Perez
Imputado	Hormigones y Construcciones Arrecife S.L.	Juan Manuel Fernández Del Torco	Maria Milagros Cabrera Perez
Imputado	Hormiconsa Canarias S.A.	Juan Manuel Fernández Del Torco	Maria Milagros Cabrera Perez
Querellante			Joaquin Gonzalez Diaz

## SENTENCIA

En Arrecife, a 18 DE MARZO DE 2019

La Ilma. Sra. Dña. AITZIBER OLEAGA ORUE-REMENTERIA, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal Nº 3 de Arrecife, ha pronunciado la siguiente

## SENTENCIA

En el Juicio Oral y público de la causa que con el número 118/18 (D.P 506/2012) tramitó el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, por procedimiento abreviado y delito contra la PROPIEDAD INDUSTRIAL, frente a los encausados **RAFAEL ANTONIO CORUJO GIL DE MONTES**, con D.N.I./Pasapor , nacido en VENEZUELA, el 7 de junio de 1966, hijo de M sin antecedentes penales, en situación de libertad por ésta causa, y bajo la dirección letrada de AARON ACOSTA FERNANDEZ DEL TORO, frente al encausado **MIGUEL MORALES FERNÁNDEZ**, nacido el 1 de octubre de 1952, con DNI ni natural de TINAJO de Lanzarote (Las Palmas), hijo de I , sin antecedentes penales, en situación de libertad por ésta causa, contra las **compañías mercantiles HORMICONSA CANARIAS S. A. y HORMIGONES Y CONSTRUCCIONES ARRECIFE S. L., de las cuales es administrador solidario** el coacusado MIGUEL MORALES FERNÁNDEZ, todos ellos, bajo la dirección letrada de JUAN MANUEL FERNANDEZ DEL TORCO ALONSO, y en la que son parte, el **Ministerio Fiscal** en el ejercicio de la acción pública quien no dirige acusación y la acusación particular constituida por **ESCOFET 1886, S.A.**, cuyo apoderado e , bajo la dirección letrada de MARCO RODRIGUEZ FARGE RICETTI y, los encausados antes mencionados, de conformidad con los siguientes,





## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** Las presentes diligencias penales se incoaron como Diligencias Previas nº 506/2012 por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Arrecife, y posterior Juicio Oral por Procedimiento Abreviado con número 118/18 por este Juzgado, habiéndose seguido su tramitación de conformidad con lo prevenido en las leyes procesales, señalándose para la celebración del juicio oral el día de la fecha en el que, con la asistencia del Ministerio Fiscal, acusación particular y de los encausados, se practicaron las pruebas propuestas y admitidas, con el resultado que figura las actuaciones.

**SEGUNDO.-** El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales consideró que los hechos no eran constitutivos de infracción penal y que por ende, no había responsabilidad criminal en los encausados, interesando el dictado de una sentencia absolutoria.

La acusación particular por **ESCOFET 1886, S.A.**, cuyo apoderado es **[REDACTED]**, consideró que los hechos eran constitutivos de un delito continuado contra la propiedad industrial previsto y penado en el artículo 273, cardinales 1 y 3, del Código Penal, en relación al art. 74 del mismo cuerpo legal, considerando como autores a los encausados, **Rafael Antonio Corujo Gil de Montes, Miguel Morales Fernández y las compañías mercantiles de las que era administrador este último, HORMICONSA CANARIAS S. A. y HORMIGONES Y CONSTRUCCIONES ARRECIFE S. L.**, según el art. 28 del Código Penal, si bien alternativamente, para el supuesto de que por parte del Juzgador se considerase que las mercantiles HORMICONSA CANARIAS S. A. y HORMIGONES Y CONSTRUCCIONES ARRECIFE S. L., no deben ser consideradas como autoras del delito, solicita que sean tenidas como responsables civiles subsidiarias, de conformidad con lo estipulado en el art. 120 del Código Penal, sin que concurra en ellos circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, e interesando la imposición de las siguientes penas:

A) Procede imponer a los acusados personas físicas, por el delito continuado contra la propiedad industrial, la pena de prisión de dos años y la de multa de 24 meses con una cuota diaria de 10 €, así como la pena prevista en el art. 56, de inhabilitación especial para el ejercicio de la industria o el comercio, en el caso de don Miguel Morales Fernández, y para la profesión de ingeniero industrial, en el caso de don Rafael Antonio Corujo Gil de Montes, por haber tenido relación directa con el delito cometido en el hecho de haber ejercido estas actividades;

B) Procede imponer a las acusadas personas jurídicas, la pena prevista en el art. 33.7,f del Código Penal, de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo dos años.

Que se condene a todos los acusados, tanto personas físicas como jurídicas, al pago de las costas procesales, incluyendo las de esta Acusación Particular.

En cuanto a la RESPONSABILIDAD CIVIL.- Los acusados deberán indemnizar a ESCOFET 1886, SA, de manera solidaria, en la cantidad de 80.182,14 €, que es la suma a la que asciende el perjuicio económico que se le ha causado, valor que se desprende del propio presupuesto ofrecido por mi representada a HORMICONSA (querellada) y que es el mínimo para el producto perjudicado (documento 6 de los unidos a nuestra querrela);





Subsidiariamente, y para el supuesto de que se aplicase la conclusión formulada alternativamente con respecto a la autoría del ilícito penal (Conclusión Alternativa 3ª), de conformidad con lo establecido en el art. 120.4º del C. P., deberán responder, solidariamente entre ellas, las mercantiles HORMICONSA CANARIAS S. A. y HORMIGONES Y CONSTRUCCIONES ARRECIFE S. L., por alcanzarles la circunstancia descrita en la citada disposición, según la cual, son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente. Por tal razón, las mencionadas compañías habrán de indemnizar de modo subsidiario, aunque solidariamente entre ellas, en los mismos términos que se ha dicho para los propios acusados, esto es, en 80.129,84 C.

Las defensas de los encausados, solicitaron en sus conclusiones finales la libre absolución de sus defendidos, con todos los pronunciamientos favorables.

**TERCERO.-** Tras la práctica de la prueba, las partes elevaron a definitivas sus conclusiones y emitieron sus correspondientes informes finales, tras lo cual, y tras dar la última palabra a los encausados, quedó el juicio visto para dictar sentencia.

### HECHOS PROBADOS

Resulta probado y así se declara, que en noviembre de 2009 la Autoridad Portuaria de Las Palmas presentó a concurso la adjudicación de la Fase I del proyecto consistente en el Vallado de la zona de operaciones y puesto de control en Puerto Naos (Arrecife de Lanzarote, Las Palmas), siendo que en dicho proyecto se preveía la colocación de un vallado perimetral con la especificación de que la valla debía ser el modelo "SAGRERA" de ESCOFET, o similar, por lo que a raíz de esta oferta de contratación por concurso de obra pública, un gran número de empresas aspirantes a su adjudicación, entre las que se encontraban los encausados, **MIGUEL MORALES FERNÁNDEZ**, mayor de edad y sin antecedentes penales, y las compañías mercantiles de las que era administrador solidario este último, **HORMICONSA CANARIAS S. A. y HORMIGONES Y CONSTRUCCIONES ARRECIFE S. L.**, y el ingeniero técnico de Hormigones y Construcciones de Arrecife, **RAFAEL ANTONIO CORUJO GIL DE MONTES**, mayor de edad y sin antecedentes penales, las cuales solicitaron presupuesto a ESCOFET para el suministro de 107 unidades de la Valla Sagrera, es decir, la cantidad de unidades previstas en el proyecto sometido a concurso, cifrando el valor de compra de las 107 unidades de la Valla Sagrera en 66.875 euros, la entidad querellante **ESCOFET 1886, S.A.**, cuyo apoderado es DANIEL JUAN NARVAEZ GARCÍA en el presupuesto que envió a HORMICONSA, en el que les advertía expresamente de que ostentaban la titularidad de los derechos de explotación de los derechos de propiedad intelectual o industrial sobre los productos que constituyen la oferta, advirtiendo de la prohibición de su fabricación, comercialización y promoción de los productos ESCOFET, al ostentar ESCOFET un diseño comunitario nº 850193 debidamente inscrito en la Oficina de armonización del mercado interior (OAMI).

El **26 de noviembre de 2010**, el contrato de obras del Vallado de la zona de operaciones y puesto de control en Puerto Naos (Arrecife), Fase I, fue adjudicado a HORMICONSA CANARIAS, al haber ofrecido el precio más bajo, siendo que fue en septiembre de 2011 cuando la querellante tomó conocimiento de que las querelladas habían ejecutado la obra adjudicada colocando una valla que era claramente una copia sustitutiva del modelo de ESCOFET, la Valla Sagrera, previsto originalmente en el Proyecto de Obra adjudicado por la





Autoridad Portuaria de Las Palmas a HORMICONSA, ya que los elementos comunes son más relevantes que las diferencias, en cuanto a que ambas vallas contienen como similitudes las dimensiones generales, el diseño específicamente quebrado para dar la sensación de movimiento de los postes verticales, el sistema de encaje entre los módulos, la correa de unión de los postes verticales en su límite superior, así como el sistema de cimentación y entrega con el pavimento, si bien un estudio atento de los módulos de HORMICONSA permite detectar unas muy pequeñas diferencias en su diseño respecto de los originales pero que no les confiere singularidad respecto del diseño industrial 000850193 propiedad de Escofet; y que son: a) una sección rectangular de los postes ligeramente más gruesa para simplificar la tecnología necesaria para su desmoldeo; y b) la disposición de seis postes por módulo en lugar de los cinco postes que componen el módulo original", así como otras diferencias de tamaño y altura de esos postes (Vallado Sagrera: módulos realizados con 5 postes; anchura de postes 10 cm; separación entre postes 12 cm; altura módulo 245 cm; profundidad de módulo 20 cm; y anchura de módulo 98 cm, y, Vallado realizado por Hormiconsa, S.A.: módulos realizados con 6 postes; anchura de postes 13,6 cm; separación entre postes 13,7 cm; altura módulo 248 cm; profundidad de módulo 18 cm; y anchura de módulo 150 cm, por lo que estas mínimas diferencias entre unas vallas y otras son indicativas de que con esta forma de actuar lo que pretendían las querelladas era burlar la protección legal que amparaba al modelo industrial de ESCOFET.

Una vez constatada la actuación de HORMICONSA, con fecha **11 de noviembre de 2011**, ESCOFET (a través de su Abogado) le dirigió carta comunicándole haber tomado conocimiento de su actuación, esto es, de que en el vallado de la zona de operaciones del Puerto Naos, en Arrecife, la destinataria de la carta se había encargado de las obras y que al efectuarlo lo había hecho copiando la valla Sagrera, la titularidad de cuyo diseño, como era de su conocimiento, pertenecía a ESCOFET, por hallarse registrado en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) como diseño comunitario RCD 850193, titularidad protegida, por tanto, por las leyes de propiedad industrial, poniéndole en su conocimiento que tal proceder constituía, en efecto, una clara vulneración de tales derechos titularidad de la querellante y que, por un lado, si no cesaba en la fabricación e instalación de las vallas copiadas y, por otro, indemnizaba por los daños y perjuicios que le había causado, emprendería las acciones legales oportunas.

No habiendo recibido respuesta a la anterior, en fecha **20 de diciembre de 2011**, ESCOFET le vuelve a dirigir carta a HORMICONSA comunicándole que, en vista del silencio por su parte, era ya inminente el inicio de las acciones legales que le anunciaban en aquélla, como así ocurrió, en efecto, mediante la interposición de la querrela correspondiente.

A pesar de esta circunstancia y de los intentos de ESCOFET por evitar la vía judicial, y, más aun, incluso con la querrela ya interpuesta, la querrellada, en vez de cesar en su conducta ilícita, lo que hace es proseguir, ampliando la utilización de las copias de las vallas Sagrera a la Fase II del vallado del Puerto Naos, y es que HORMICONSA ganó el concurso de la Fase II del vallado del mismo Puerto de Naos, cuyo proyecto preveía la extensión de otras 165 unidades de la misma valla modelo Sagrera de ESCOFET, y que ésta presupuestó en la cantidad de 120.529,20 euros, siendo que en este segundo caso, al igual que ocurriera con la primera Fase de ejecución de las obras, ESCOFET recibió numerosas solicitudes de





presupuestos de diversas empresas interesadas, todo lo cual, le ha generado un perjuicio por el que reclama.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.- ANALISIS DE LOS PRESUPUESTOS DEL DELITO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL IMPUTADO, DOCTRINA JUDICIAL Y JURISPRUDENCIAL; EN PARTICULAR EN CARÁCTER NOVEDOSO Y SINGULAR DEL MODELO INDUSTRIAL PROTEGIDO.**

**1.- ANALISIS DE LOS PRESUPUESTOS DEL DELITO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL IMPUTADO, DOCTRINA JUDICIAL Y JURISPRUDENCIAL;**

La acusación particular, **ESCOFET 1886, S.A.**, cuyo apoderado es DANIEL JUAN NARVAEZ GARCÍA interesa la aplicación del art. 273 del CP (LA LEY 3996/1995) que requiere de los siguientes elementos:

La acción típica, consistente en fabricar, importar, poseer, utilizar, ofrecer o introducir en el comercio objetos amparados por tales derechos.

La finalidad industrial o comercial en el autor.

La ausencia de consentimiento del titular del derecho (modelo de utilidad en este caso).

El conocimiento de que se ha registrado el diseño, lo que impide la comisión culposa.

En estos preceptos se sanciona al 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. El párrafo 3º añade que *"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 dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor"*

*"El Tribunal Supremo, entre otras en Sentencia de 31 julio 1993 (RJ 1993\6449), viene declarando que los preceptos punitivos acerca de la propiedad industrial, y en este caso el art. 273, no contienen un mero ilícito formal, registral administrativo, sino la vulneración de un auténtico bien jurídico y, consecuentemente, la tipicidad no se determina exclusivamente por la comprobación de que el diseño ha sido registrado. Es preciso, además, que en el momento en que se solicita la protección, tales diseños no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados en el sector de que se trate que operan en la Comunidad Europea (exposición de motivos de la Ley 20/2003, de 7 de julio). Esta característica del delito se deriva básicamente de la naturaleza criminal, no meramente administrativa, que el legislador ha adscrito al ilícito que prevé en el artículo 273 del Código Penal. Precisamente la imposición de una pena privativa de libertad demuestra que el legislador ha dado a la ilicitud de este delito el carácter propio de las ilicitudes del Derecho Penal," Audiencia Provincial de Madrid, Sección 7ª, Auto 63/2008 de 20 May. 2008, Rec. 551/2007, Ponente: Fernández Soto, Ignacio José.*

En el caso de autos se plantea la vulneración del derecho de propiedad industrial del producto de ESCOFET denominado VALLA SAGRERA, que se halla amparado y protegido desde el año





2007 por el **Diseño Industrial Comunitario** nº 850193, tal y como acreditó la querellante con el documento nº 4 de su querrela (Testimonio notarial de la certificación de titularidad de dicho derecho)

En relación con el concepto de modelo de utilidad, ya la **STS, Sala 1ª, de 24.3.1988** , establecía que *"Está fuera de duda que **el modelo de utilidad** puede considerarse como una patente de menor relieve, por lo mismo que viene a ser un pequeño invento en el que la **protección se pretende para una forma con mejoras en el aspecto técnico**, aunque carezca de la altura inventiva reservada a las patentes, y de aquí, que su nota característica sea la producción de una innovación útil, reveladora de un avance técnico protegible y estimulable al determinar un beneficio a la sociedad, como así se ha venido reconociendo de manera reiterada por la doctrina de esta Sala al interpretar la descripción definidora que contiene el art. 171 del Estatuto (de la Propiedad Industrial [ RCL 1930\ 759 ])"*.

*"En similares términos, la STS, Sala 1ª, de 22-04.2002 dispone "Respecto a la regla recién reseñada (art. 171 del Estatuto de la Propiedad Industrial , derogada por la Ley 11/1986 , esta Sala ha considerado que, aunque fuera de manera implícita, la misma **exigía la actividad inventiva, y así se ha referido reiteradamente a los modelos de utilidad como creaciones de menor intensidad inventiva** (en la variada terminología jurisprudencial, se emplean, entre otras, las expresiones de "pequeños inventos", "medio inventos", "invenciones menores", "invenciones de menor importancia" y "modestia inventiva") que las creaciones patentables, limitándose además a aquellas invenciones que, **a través de la forma de un objeto, se traducen en una mejora de tipo práctico, en una ventaja de su empleo o fabricación**, cuya posición, en general, es extrapolable a las situaciones surgidas bajo el régimen de la Ley 11/1986, la cual, en su artículo 143 , ya no ofrece duda sobre la nota de la actividad inventiva en los modelos de utilidad.*

*El artículo 143.1 de la Ley de Patentes (RCL 1986\ 939) determina que "serán protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación". Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 8ª, Auto 292/2011 de 26 May. 2011, Rec. 163/2011, Ponente: Ríos Sambernardo, Esmeralda.*

Por su parte hay que resaltar la sentencia de la **Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 8ª, Sentencia de 25 May. 2018, Rec. 102/2018, Ponente: Planchat Teruel, José María**, que sobre este concreto tipo penal señala lo siguiente;

*"La redacción de aquel precepto contenido en el art. 273 CP procede de la reforma por L.O. 15/2003 (que entró en vigor el 1/10/2004) sin modificación alguna por las posteriores. Se ha dicho que aquí el **bien jurídico protegido lo constituye el derecho de uso o explotación exclusivo de una propiedad industrial que deriva de su registro oficial en el Organismo competente o, formulado en otro sentido, la tutela mediante la conminación de la norma penal de la facultad de impedir a terceros llevar a cabo actos reservados al titular de aquella.***

*De ahí que acaso con más incidencia que la protección de los derechos de los consumidores (al burlar la confianza depositada por éstos en la adquisición de un producto o servicio como*





genuino, cuando no es así) aparece el preponderante de la exclusividad del titular legítimo del derecho, siendo que el objeto del delito, conforme la misma literalidad del art. 273.1 CP, abarca distintas categorías y así las patentes o procedimientos patentados, los modelos de utilidad y los modelos o dibujos industriales o artísticos o topografías de un producto semiconductor.

Igualmente se sostiene que se trata de **precepto sustantivo en blanco**, cuyos presupuestos objetivos se colman **remitiéndose a las leyes especiales que protegen la propiedad industrial**. Resultando aquí de obligada mención la Ley de Marcas tanto de 10 de noviembre de 1988, como en la actualmente en vigor de 7 de diciembre de 2001 que la derogó (Disp. Derogatoria única 2,a), señalando la primera (art. 1) "todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona", y la segunda (art. 4) "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, por supuesto, la Ley de Patentes (Ley 11/1986 de 20 de marzo) que aunque en la actualidad se encuentra derogada (con efectos de 1/4/2017 por su homónima la Ley 24/2015 de 24 de julio) sí se encontraba en vigor en la época de los hechos de la presente causa y que en su art. 4.1 establecía que "son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial", mientras que la hoy vigente alude, en lo que aquí interesa, como su objeto a las patentes de invención y a los modelos de utilidad (art. 1) considerando que "son **patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial**" (art. 4.1).

En lo que aquí interesa, esto es, el apartado 3 del precepto sustantivo de constante referencia los "**modelos industriales o artísticos**", que vendrían a corresponderse con **instrumentos que sirven para la fabricación de un producto (y lo caracterizan por su estructura o constitución)** y, dejando aparte los "dibujos artísticos" (reproducciones de obras de arte), los "dibujos industriales" que cumplen con una finalidad de adorno en un producto para su comercialización o, más concretamente en cuanto a su alcance, acudiendo a la Ley 20/2003 de 7 de julio de Protección jurídica del diseño industrial (dictada conforme al contenido de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998) sobre protección jurídica de los dibujos y modelos, si bien a diferencia de la norma sustantiva de constante referencia dicha Ley se sirve de la denominación de "diseño industrial" (no la tradicional de "modelos y dibujos industriales") y que conforme al apartado segundo de su art. 1 viene referida a "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, formas, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación".

Ciertamente, en la medida que estos últimos constituyen fruto de la **creatividad humana** pueden ofrecerse dificultad de deslinde entre su protección como propiedad industrial o como propiedad intelectual, pero es en esa primera donde los ubica el Texto sustantivo.

Recapitulando sobre las exigencias típicas la ausencia de consentimiento de la mercantil titular del derecho de desprende diáfamanamente de la testifical antes referida. El hecho de su registro oficial deriva de la documental aportada por la propia parte querellante (singularmente a folios 71 y ss. de autos, que pese a tratarse de copias simples no han sido impugnadas).





No suscita duda tampoco que, pese a la objeción de hallarse los efectos bien almacenados bien en expositores, se produce la previsión típica. En efecto, **las conductas típicas** son la fabricación, importación, posesión, utilización, ofrecimiento, o introducción en el comercio objetos amparados en favor de un tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico.

Centrando la atención en esa introducción al comercio, que es en la presente causa criminal la relevante, debe dilucidarse si aquella supone la circulación del producto o el mero ofrecimiento (además que, de entenderse que es esto último, se adelantaría la barrera de protección penal). Lo determinante es **la realización de aquellos actos que son aptos para que el objeto protegido por el derecho de propiedad industrial pase de forma efectiva a la circulación o intercambio**. Por supuesto el acto por excelencia lo sería la distribución estricta pero también **cualquier conducta por la que el objeto protegido se pone al alcance de terceros** (incluso en los supuestos en que nadie acuda al reclamo y no sea adquirido).

En suma, cabe asimilar la introducción en el comercio que indica el tipo precisa que los objetos hayan sido puestos por cualquier medio eficaz a disposición de terceros interesados en su adquisición y esto es precisamente lo acaecido en los hechos enjuiciados en la instancia desde el momento en que son expuestos físicamente al público, ergo, al alcance de los potenciales adquirentes.

Y, asimismo, hay que resaltar sobre esta materia la sentencia de la **Audiencia Provincial de Valencia, Sección 5ª, Sentencia 484/2017 de 1 Sep. 2017, Rec. 990/2017, Ponente: Rubido de la Torre, José Luis**.

La protección penal del diseño industrial y, en concreto, de los modelos DE UTILIDAD, está prevista en el art. 273. del Código Penal.

Como señala la sentencia 244/2007 de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 7ª, de 25 de Mayo, es doctrina del Tribunal Supremo, Sentencia de 31 de julio de 1993, nos recuerda en relación al delito contra la propiedad industrial, en lo que se refiere a modelos de utilidad, que este "no contiene un mero ilícito formal, registral administrativo, **sino la vulneración de un auténtico bien jurídico y, consecuentemente, la tipicidad no se determina exclusivamente por la comprobación de que el modelo ha sido registrado**. Es preciso, además, que realmente se haya comprobado (por regla pericialmente) **que el modelo de utilidad implique alguna ventaja para su uso o fabricación en relación al estado de la técnica**".

El Tribunal Supremo en esta Sentencia, de 31 de julio de 2004, llegaba a la conclusión de que sin una comprobación de los elementos de novedad técnica del modelo registrado que condicionan el derecho sobre el mismo, no es posible establecer que se ha vulnerado un derecho de la propiedad industrial en el sentido previsto por el Código penal, pues no se puede comprobar si tal derecho ha existido en realidad."

Por su parte, la Sentencia 104/2003 de 9 de junio de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Illes Balears, recuerda que el artículo 143 de la Ley 11/1.986 de 20 de marzo sobre Patentes prevé como protegibles como modelos de utilidad las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. Sigue diciendo dicha sentencia que el artículo 146 de la meritada Ley señala





que para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia. La novedad de la invención que supone el modelo de utilidad queda referido al estado de la técnica. **A diferencia del objeto de la patente, el del modelo de utilidad sólo puede constituirlo las innovaciones introducidas sobre un objeto.** En cuanto a la inscripción de los modelos de utilidad el artículo 42.2 del RD 2245/86, Reglamento para la ejecución de la Ley 11/86, es claro al determinar con respecto a la inscripción de los modelos de utilidad, cuando señala que el Registro de la Propiedad Industrial **no examinará la novedad, la actividad inventiva, ni la suficiencia de la descripción. Para los modelos de utilidad no se establecerá el informe sobre el estado de la técnica previsto, en la Ley para las patentes de invención.**

En cuanto a la culpabilidad, es preciso **el dolo defraudatorio**, elemento subjetivo del injusto que implica según viene estableciendo el Tribunal Supremo, **necesidad de malicia** para la apreciación del delito; y, en cuanto a la antijuridicidad, es necesario que la titularidad se encuentre protegida por la previa inscripción registral, si bien, la inscripción en el registro, no acredita de por sí la novedad del modelo de utilidad, prueba de ello es que si nos remitimos al certificado-título acreditativo de la concesión del registro del modelo de utilidad, podemos constatar que en el mismo se hace constar que se expide sin garantía del Gobierno en cuanto a la novedad, conveniencia, utilidad e importancia del objeto sobre el que recae.

Por lo tanto es preciso que realmente se haya comprobado que el modelo de utilidad implique alguna ventaja para su uso o fabricación en relación al estado de la técnica, siendo por a través de la prueba pericial el modo de comprobación de dicho extremo. Al encontrarnos ante una cuestión de naturaleza **eminente técnica, el sentido de tal conclusión vendrá en gran medida sustentado por la prueba pericial**".

## 2.- CONCEPTOS DE LEYES ESPECIALES. EN PARTICULAR EN CARÁCTER NOVEDOSO Y SINGULAR DEL MODELO INDUSTRIAL PROTEGIDO.

Después de analizar el tipo penal imputado desde la perspectiva de la doctrina judicial y jurisprudencial sobre la materia, hay que pasar a examinar y concretar algunos de los conceptos que están fuera del Código Penal, en leyes especiales, a las que hay que acudir necesariamente, por tratarse precisamente de un tipo penal en blanco, siendo los más importantes de entre todos ellos, los de novedad y singularidad del diseño industrial, así como la necesidad de que concurren o no ambos caracteres en el diseño reputado como copia o imitación a los efectos de protección del diseño original, conceptos que necesariamente y, por su gran importancia en la delimitación de la existencia del tipo penal concretamente imputado, es preciso esclarecer previamente.

Con tal fin, se van a pasar a exponer estos conceptos sacados de un estudio muy completo y exhaustivo sobre la materia llamado "*Estudio de la protección jurídica del diseño industrial: la legislación del diseño industrial con referencia a la competencia desleal. Relación de complementariedad*" (autor Axel Casadevall Portas).

### 1.- Definición legal de diseño industrial.

En el marco nacional, el concepto de diseño industrial se encuentra recogido en el **artículo 1.2.a LPJDI**, en la que se expresa que el diseño industrial consiste en "*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". El concepto completo de diseño industrial queda fijado como bien inmaterial (la apariencia), que se incorpora a un producto a una parte del mismo o que se hace sensible a través de un medio perceptible por el sentido de la vista. Esta misma definición es la seguida por el **artículo 3 del Reglamento 6/2002**. De la definición expuesta se extrae que el término fundamental es el de "apariencia", que, como se describe en el Libro Verde (de Lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior de la Comisión de las Comunidades Europeas, p. 14) "se ocupa de la protección jurídica del aspecto externo –la apariencia –de los productos. Se trata del concepto más amplio posible que puede aplicarse sin recurrir a términos jurídicos que, con frecuencia, difieren en cuanto a significado y alcance entre los diversos ordenamientos jurídicos e incluso idiomas".

## 2.- Requisitos de protección

Para la protección del diseño industrial es necesario que concurren dos requisitos, aunque estos han evolucionado ligeramente en los textos internacionales, ya que en el ADPIC, como se comentará ulteriormente, señala su artículo 25.1 que "Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales". Por el contrario, tanto en la Directiva 98/71 y en el Reglamento 6/2002 se evoluciona en el sentido de modificar el requisito de novedad y originalidad hacia requisitos de "singularidad" y "novedad", como se prescribe en los artículos 3.2 y 4 respectivamente. En lo que a la transposición española de la Directiva, el diseño industrial puede ser objeto de protección si cumple con los requisitos de los artículos 5 a 12 de la Ley 20/2003. Sin embargo, en muchos de estos preceptos se regula supuestos en los que no procede conceder un derecho de Diseño, lo cual no tiene nada que ver con los requisitos de protección. Los dos requisitos necesarios los encontramos en el **artículo 5** al prescribir que "**podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular**", estando regulada la novedad en el **artículo 6** y la singularidad en el **artículo 7**. Debe matizarse que, en el ámbito del Reglamento 6/2002, en lo que a los productos complejos se refiere, el artículo 4.2.a añade otro requisito adicional que es la visibilidad del componente una vez incorporado al producto complejo.

## 3.- Requisito de novedad.

### 3.1.- La condición de no identidad con otros diseños.

**Artículo 6** de la Ley 20/2003 "1. Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.2. Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes." De la combinación del apartado primero y segundo del artículo 6 de la ley se exige que no sea un diseño "idéntico" o con "detalles irrelevantes" a los que he mencionado como objeto de comparación. Este requisito se señala en el **artículo 5** del Reglamento 6/2002 atribuyendo el **calificativo de idénticos** a los diseños con características que **difieren en detalles insignificantes**.

### 3.2.- Haber sido hecho accesibles al público.





El requisito del artículo 6 de la LPJDI se encuentra matizado por los artículos 6.1, 9 y 10 de la Ley 20/2003. La relación entre estos tres preceptos es esencial para que la protección del diseño sea posible y no se disuelva ante toda divulgación. De existir solamente el artículo 6.1 la novedad de un diseño desaparecería por el solo hecho de que el público tuviera la posibilidad de conocer un diseño idéntico o cuasi idéntico antes de la fecha de la solicitud o la prioridad.

### 3.3.- Crítica al criterio de novedad.

En último término es conveniente exponer la crítica de Otero Lastres (Catedrático de Derecho Mercantil) a la prescripción del requisito de novedad. La Directiva y la Ley han optado por un concepto de novedad que se inspira en que **lo nuevo es lo no divulgado**. Según Otero Lastres, este criterio, útil en materia de patentes, es totalmente **inadecuado para el diseño industrial**. En las patentes se otorga el derecho de exclusiva para fomentar que el inventor de a conocer su regla técnica, en cuyo caso tiene lugar el progreso técnico industrial. Pero en el diseño industrial no ocurre así porque el diseñador no puede optar entre explotar el diseño en secreto o solicitar la protección por tratarse de una apariencia exterior. Ello conlleva que carezca de relieve el hecho que el diseñador haya revelado o no su creación antes de solicitar la protección. Lo más acertado, a su criterio, **habría sido exigir un solo requisito que tuviera el contenido del carácter singular, y llamarlo novedad**.

### 4.- Singularidad

**Artículo 7 LPJDIEI** de la Ley 20/2003 define la singularidad del siguiente modo: *“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 o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad”*

Para estudiar el requisito de la singularidad es conveniente hacer constantes alusiones a la doctrina emanada del Tribunal Supremo, en múltiples sentencias y especialmente en la **Sentencia de 30 de abril de 2014**, en el **asunto Chupa-Chup**. Pese a que esta sentencia se fundamenta en la regulación del Reglamento 6/2002, de Dibujos y Modelos Comunitarios, por lo que, por ejemplo, el requisito de singularidad se contempla en el artículo 6, lo cierto es que el estudio de esta sentencia permite no sólo ver la práctica identidad entre el contenido del Reglamento y el de la Ley 20/2003 de PJD, sino para **estudiar los requisitos de singularidad y novedad** para que exista la protección del diseño. A esta sentencia se añaden otras de importante relevancia, como la STJUE de 19 de junio de 2014, la STJUE de 20 de octubre de 2011, STJUE de 13 de febrero de 2014, STS de 13 de junio de 2006, STS de 1 de abril de 2004, STS de 17 de mayo de 2004, STS de 25 de junio de 2014 y STS de 26 de junio de 2014.

El comentario a la singularidad se realiza empezando por la impresión general que genera el diseño, el usuario informado y el grado de libertad. Este orden es, además, el que he constatado en muchas sentencias, entre ellas la SAP Alicante (Tribunal de la Marca Comunitaria) de 25 de abril de 2006 o la de la misma Audiencia de 7 de septiembre de 2007. En ellas se señala, además, la posibilidad que contempla Otero Lastres, relativo a que la decisión de la existencia de singularidad ha de pasar necesariamente por los enumerados presupuestos: **la comparación para determinar si el modelo que se dice infractor, produce o no en el usuario informado una impresión general distinta, que el tribunal**





mismo puede “asumir empáticamente la función de usuario y finalmente, tener en cuenta el grado de libertad del creador que constituye el límite representativo de la singularidad de un producto en relación a otro similar.

#### 4.1.- La impresión general diferente

Se exige que el diseño produzca una impresión general que difiera de la impresión general que produzca cualquier otro diseño divulgado con anterioridad. Esta afirmación se articula a través de dos elementos:

##### \* Enfoque sintético:

En primer lugar, se toma como referencia el dato de la “**impresión general**”, consistente en el efecto o la sensación que produce en el ánimo el diseño de que se trate. En este sentido resulta fundamental el esclarecimiento que hace el Libro Verde, por el que se afirma que **“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, particularmente por el consumidor común en el mercado”**.

En la misma línea se posiciona la doctrina del **Tribunal Supremo**, como en la **Sentencia de 26 de junio de 2014**, sobre el **asunto Tous**, cuando señala que **“para conocer si esa impresión general que cada diseño produce en un usuario informado es o no diferente al que genera el registrado, la comparación entre ellos habrá de ser *efectuada conforme a criterios más sintéticos que analíticos, más de recomposición de las partes en el todo, que de descomposición del todo en partes, cual corresponde a la necesidad de captar la visión global que todo el conjunto produce en dicho personaje*”**.

Sin embargo, ese estudio con carácter sintético encuentra ciertos límites, como se ve en las **SSTS de 30 de abril y 25 de junio de 2014**. Esta necesidad de llevar a cabo el enfoque desde un punto de vista sintético no implica que deban valorarse todos los elementos del mismo modo. Haciendo referencia al enfoque de la singularidad las STS de 30 de abril o la de 25 de junio de 2014 afirman que los elementos del modelo o dibujo industrial protegido **que presenten menor singularidad tienen escasa relevancia a la hora de considerar que otros diseños industriales que reproducen tales elementos pueden causar en un usuario informado la misma impresión general**. En particular, en la medida en que los dos diseños, el registrado y el del producto supuestamente infractor, presenten similitudes en elementos que se encuentran en el dominio público o responden a las tendencias de la moda existentes cuando se solicitó el registro, estos elementos tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado. En tal caso, si el diseño del nuevo producto presenta algunos elementos diferenciadores, será más probable que cause en el usuario informado una impresión general diferente.

##### \*Diferir (claramente):

En segundo lugar, el efecto o sensación que ha de producir en el ánimo la visión global del





diseño es que tal diseño “difiera” de la impresión general que produzca cualquier otro diseño anterior. No existe definición legal alguna sobre el concepto de “diferir”. Lo que sí que puede afirmarse es que dicha diferenciación debe existir “claramente”, pero no necesariamente “notablemente”. Mientras que el primer adverbio consta en el Considerando 13 de la Directiva, el último se suprimió de la redacción final de dicho texto.

4.2.- El usuario informado como sujeto de referencia.

\* Definición del concepto de usuario informado

No existe una definición legal del usuario informado, pero a sensu contrario no puede equipararse a los sujetos que integran los “círculos especializados” a los que se refiere el artículo 9.1 de la Ley. Podría ser definido como *“un usuario con un cierto nivel de conocimiento en lo que concierne a los diseños puestos a disposición del público en un determinado sector... , habrá que configurar un prototipo abstracto de usuario, representado por un destinatario final conocedor y entendido respecto de los productos con diseño del sector de que se trate”*, visto a nivel nacional.

La **Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea de 20 de octubre de 2011**, es una de las más relevantes por la multiplicidad de aspectos que aclara respecto al régimen del Diseño Industrial. En el punto 53, resolviendo el segundo punto de la alegación por parte de PepsiCo, desarrolla el concepto de usuario informado señalando que debe entenderse como un concepto intermedio entre dos tipos distintos: -En primer lugar, el consumidor medio, aplicable en materia de marcas, y al que no se le exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza comparación directa entre las marcas en pugna. -En segundo término, el experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De la conjunción de estos dos elementos el usuario informado es el que no presenta un grado medio de atención, sino un especial cuidado, por diversas causas como puede ser su experiencia personal o el amplio conocimiento en el sector de que se trate.

\* Grado de atención del usuario informado

Para este punto resulta concluyente lo que señala la misma STJUE en el asunto PepsiCo, punto 59, señalando que el adjetivo “informado” sugiere que, *“sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlo”*

Resulta **ilustrativo para ver la variabilidad del concepto de usuario informado** hacer referencia a la Sentencia del Tribunal General por la que, en su punto 62, señaló que en el supuesto enjuiciado el usuario informado pertinente podría ser un niño de unos 5 a 10 años o un director de técnicas de comercialización de una sociedad fabricante de productos cuya promoción se lleve a cabo mediante la oferta de “tazos”.

\* Asunción del rol por el jugador.

El juzgador puede comprobar personalmente el “carácter singular” del diseño, ocupando él mismo el lugar del usuario informado cuando se trate de diseños de productos de gran consumo que van dirigidos a amplios sectores de consumidores y usuarios. Sin embargo, en





los supuestos que se trate de productos **sofisticados de sectores muy especiales el juez no es el que debe decidir personalmente, sino que ha de atender a la que resulte ser la opinión de ese usuario final informado del sector.**

\*Valoración de la naturaleza del producto.

**La STS de 30 de abril de 2014, asunto Chupa Chup**, habiendo definido el concepto de usuario informado, afirma que éste está vinculado al sector industrial de que se trate. Así, a los efectos de valorar la singularidad, *“diseños formalmente parecidos causarán una impresión general distinta si se aplican a productos de sectores industriales diferentes por cuanto que los usuarios informados, a efectos de uno y otro producto, serán diferentes. Al contrario, los diseños que se aplican a productos de un mismo sector industrial, aunque presenten algunas diferencias, pueden producir una misma impresión general pues los usuarios informados de referencia son los mismos”*. Por su parte, la Sentencia del asunto PepsiCoreferenciada, afirma sobre materia de dibujos y diseño industrial que la persona que procede a la comparación es un usuario informado que se distingue del mero consumidor y que por lo tanto no es erróneo tener en cuenta, para la evaluación de la impresión general de los dibujos o modelos en cuestión, los productos efectivamente comercializados que corresponden a esos modelos. Por lo tanto, de ello se puede decir que el objeto del asunto Chupa Chup recae sobre un bien aplicado al mismo sector de la industria, pues, como se ha comentado, la anterioridad es un caramelo de palo y el modelo registrado es un contenedor para caramelos de palo. La importancia de la pertenencia al mismo sector industrial es determinante en este caso. El Tribunal considera que si bien es cierto que se trata de productos distintos, *“no es menos cierto que corresponden al mismo sector industrial, hasta el punto de que uno está destinado a ser contenedor o envase del otro, en una presentación que se oferta al destinatario final, por lo que el usuario informado a tomar en consideración es el mismo”*. Esta relación del usuario informado con el sector industrial hace que el referente para enjuiciar la singularidad del modelo industrial lo es en relación al mismo sector de los caramelos y los contenedores. A ello se añade que no es un diseño aplicado a parte de un producto que, al estar incorporado a un producto completamente diferente que provoque en el usuario una impresión general diferente entre la anterioridad y el modelo registrado. Se trata en ambos casos de la forma completa del producto. De todo lo expuesto se desprende un aspecto que podría ser incluido tanto en este punto relativo al usuario informado como al previo relativo a la impresión general. Las perspectivas del modelo registrado *“carecen de singularidad puesto que corresponden a rasgos perfectamente apreciables en el uso propio de los productos a los que se aplica el modelo registrado, y provocan en el usuario informado de ese sector industrial la misma impresión general que la apariencia del producto que constituye la anterioridad, dada la identidad de ambos diseños”*.

No obstante, la **STS de 25 de junio de 2014, asunto Hansgrohe**, recuerda la doctrina que surge a partir del caso Chupa Chup para considerar que *“lo expuesto no supone que esta sala justifique la realización de una comparación con un enfoque analítico frente a una realizada con enfoque sintético referido a la impresión general. Significa que los elementos más relevantes del diseño son determinantes de cuál sea la impresión general del usuario informado, y por tanto han de ser tomados en consideración al*





*realizar el juicio comparativo, y han de tener su reflejo en la motivación de la sentencia”.*

4.3.-El grado de libertad del autor del diseño.

\*Exposición de motivos de la LPJDI

No se exige a todos los diseños el mismo grado de creatividad y, en consecuencia, un mismo nivel de diferenciación. La Exposición de Motivos de la Ley 20/2003 lo prevé al afirmar que *“Hay que tener en cuenta que la industria del diseño incluye sectores muy diversos y que no pocas veces la creatividad de los diseñadores se mueve en el seno de tendencias o márgenes de sensibilidad compartida, común a los gustos o modos de la época”.*

\*La normalización de las características por su función técnica

En el asunto Chupa Chup, el FJ 12 va dedicado a la importancia del grado de libertad del autor a la hora de elaborar el diseño. Si bien la regulación utilizada es la del artículo 10 del Reglamento 6/2002, las conclusiones son extrapolables al ámbito de la Ley 20/2003. Se examina la materia en la citada sentencia por cuanto el actor alega que el grado de libertad del autor a la hora de elaborar el diseño es fundamental para evaluar la impresión general que produce en el usuario informado, y que ese grado de libertad viene determinado por diferentes factores como imperativos impuestos por la función técnica de producto, prescripciones legales aplicables o tendencias. Ello comporta que esos imperativos llevan a la normalización de ciertas características del diseño que pasan a ser comunes para el usuario informado y tienen menos peso visual en una impresión general. Por lo que **mientras menor libertad de creación, más podrán bastar las diferencias de escasa magnitud, y viceversa. Por lo tanto, de ello se concluye que cuanto menor es la libertad de creación en mayor medida hay que valorar las diferencias, porque son difíciles de lograr. En cambio, hay sectores en los que el margen de actuación del diseñador es muy amplio. En dicho caso, como el grado de libertad del autor aumenta, se exige una mayor diferenciación.** En el mismo sentido se inclina el Libro Verde, al prever que *“Cuanto más reducido es el margen de libertad de que goza el autor a la hora de elaborar su diseño por razones técnicas o comerciales, en mayor medida deben considerarse las diferencias o variaciones pequeñas como realizaciones independientes. Es lógico que el juez presuma que en tal situación el “público correspondiente” tenderá a fijarse más en los detalles que distinguen a dos productos de diseños similares”.* Sin embargo, el grado de libertad del autor debe ponerse en relación con la valoración de la singularidad del diseño protegido. Así lo señala la STS del asunto Chupa Chup cuando la parte actora alega el limitado grado de libertad para su creación y añade que el diseño protegido contiene una serie de elementos distintos con el producto de la demandada (la disposición de los caramelos, el orden...). El principio que establece es que **a mayor singularidad, mayor ámbito de protección ha de otorgarse.**

\*Efectos de las tendencias de moda sobre el grado de libertad del autor.

La misma STS de 25 de junio de 2014 resulta de interés por cuanto entra a valorar el efecto de las tendencias de moda sobre el grado de libertad del autor. En este punto debe tenerse en cuenta que la libertad del autor no se encuentra limitada por las tendencias de la moda, entendidas en un sentido amplio, sino que operan en la determinación de la singularidad del





diseño registrado y, consecuentemente, en el ámbito de protección que otorgan a su titular y el grado de diferenciación que ha de existir en el diseño del competidor para que cause una impresión general distinta. Si tales tendencias eran preexistentes a la solicitud de registro del diseño, ello supondrá una merma en su singularidad. Cuando las similitudes que el producto considerado infractor presenta respecto del diseño registrado recaen en elementos que responden a las tendencias de la moda existentes cuando se solicitó el registro, estos elementos tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado, y habrá que considerar que uno y otro diseño causan en el usuario informado una impresión general distinta, y por tanto no existirá infracción. **Mientras que, si esas tendencias de la moda son posteriores al registro del diseño industrial, de modo que puede colegirse que tal diseño presenta un considerable grado de singularidad porque consiguió anticiparse a las tendencias de la moda, o incluso ser determinante en la evolución de tales tendencias, esa mayor singularidad no puede resultar diluida permitiendo a los competidores comercializar productos con un diseño similar, que no causen en el usuario informado una impresión general diferente, con la excusa de que la libertad del autor del diseño posterior se encuentra limitada por las exigencias de la moda.** Como conclusión de todo ello, las similitudes entre el registro de la demandante y el producto de la demandada que vengan referidas a una forma que se encuentra en el dominio público carecen de relevancia para evaluar la impresión general que el producto causa en el usuario informado y, por lo tanto, para valorar si existe infracción del modelo registrado.

#### 5.-Prohibiciones de registro

La Ley 20/2003 dedica el **artículo 13** a determinar las **causas de denegación del registro**, que actúan en un momento posterior como causas de nulidad. Entre ellos el previsto en el artículo 13 apartado b), es que el diseño no cumpla alguno de los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 a 12 de la Ley. Principalmente se da este caso **ante la ausencia de novedad o singularidad** (artículos 6 y 7).

#### 6.- Contenido e infracción del derecho

El **artículo 45** de la Ley prescribe que *"el registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento"*. En este precepto se hace constar el elemento positivo y negativo del contenido del derecho, consistentes en la facultad de utilizar y prohibir la utilización por otros respectivamente. El inciso segundo del mismo artículo concreta el contenido del término "utilización", previendo que *comprende "la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore un diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados"*. Sin embargo, tiene que tenerse en cuenta que esta enumeración se debe poner en relación con la expresión *"en particular"* que precede a la misma en el texto de la Directiva, del que se ha prescindido en la Ley, por lo que debe entenderse que es una **lista ejemplificativa y no taxativa**. El límite que se establece al contenido negativo del derecho es el mismo límite en el que se sitúa la infracción del derecho subjetivo que confiere el diseño. Ello significa que hasta donde llega el derecho del titular del diseño es el ámbito en el que la utilización del diseño sin autorización por parte de un tercero supone infracción del derecho conferido. En consecuencia, los requisitos para que exista **infracción del derecho del titular del diseño es la utilización sin el consentimiento del**





**titular**, entendiendo como utilización lo expuesto en el inciso segundo del mismo artículo. Sin embargo, el ámbito del *ius prohibendi* es ampliado por el artículo 47 de la Ley, que determina el alcance de la protección del diseño registrado.

\*Alcance de la protección Artículo 47 LPJDI.

El alcance de la protección que se determina en el artículo 47 de la Ley está estrechamente vinculado con los requisitos de los artículos 6 y 7 referentes a la novedad y singularidad respectivamente. Concretamente, este precepto dispone que: "1. La protección conferida por el diseño registrado se extenderá a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente. 2. Para determinar el alcance de la protección se tendrá en cuenta el margen de libertad del autor al realizar el diseño". Este precepto establece que el ámbito del **ius prohibendi del titular del diseño se extiende no solo a los diseños idénticos, sino también a aquellos que carezcan del requisito de carácter singular respecto a aquel**. Es conveniente tener en cuenta que se utiliza para la determinación de la existencia de infracción criterios idénticos a los que se utilizan para ver la existencia de derecho a la protección del diseño, como son la "impresión general diferente" en el "usuario informado" y el "margen de libertad del autor".

\*Consideraciones del Libro Verde (Con fecha 19 de julio de 1995, la Comisión ha publicado un documento titulado «Libro Verde sobre la protección del modelo de utilidad en el mercado interior»] (en adelante, Libro Verde), que pretende servir de base para la discusión sobre la necesidad de armonizar los sistemas de protección de los modelos de utilidad en la Unión Europea)

En el Libro Verde (pp. 75-76) se expresan dos ideas útiles para el juzgador a la hora de determinar el alcance del Derecho de Diseño. El primer aspecto es que en el momento de valorar el grado de similitud que presentan los diseños enfrentados se debe **dar mayor observancia a las características comunes que a las diferencias**. Con ello se consigue que lo que se tenga en cuenta sea el criterio de la "impresión general", es decir, que **tenga lugar un análisis sintético y no analítico**. La segunda regla que complementa la primera es la que establece el artículo 47.2LPJDI, consistente en que para determinar el alcance de la protección tiene que tenerse en cuenta el grado o margen de libertad del autor al realizar el diseño.

El tercer elemento alrededor del que se configura la protección es la figura del "usuario informado". Como se ha explicado, esta figura es un concepto abstracto que se tiene que determinar en cada caso y es un rol que, según el caso, el propio juzgador puede asumir. En conclusión, ***"Si efectuado el análisis de conjunto y valorado el grado de libertad del autor el diseño posterior produce para un usuario informado una impresión diferente a la del primer diseño, no hay infracción. Pero sí el usuario informado tiene la impresión de que no está ante diseños diferentes, sino similares, entonces habrá infracción del diseño"***.

\*Relación con los requisitos de novedad y singularidad

De las consideraciones de este punto se desprende **que los mismos criterios que resultan de aplicación para determinar la existencia de suficiencia para que tenga lugar la protección del Diseño Industrial, es decir, la novedad y la singularidad, son los mismos que deberán ser objeto de ponderación para valorar la existencia de**





**infracción del diseño.** Mientras que para gozar de la protección que dispensa el Registro será necesario acreditar estos dos elementos en lo que respecta al patrimonio común, en lo que respecta a la valoración de la existencia de una infracción del derecho conferido será necesario llevar a cabo la comparación entre el diseño protegido y el diseño presuntamente infractor. Por ello, debe tenerse en cuenta que la Jurisprudencia expuesta con anterioridad en lo que respecta a diversos asuntos, especialmente en el ChupaChup, PepsiCo, Karen Miller i Grosshandel, son de aplicación en este apartado para determinar la existencia de singularidad y novedad.

#### \*Valoración de la naturaleza del producto

En el asunto Chupa Chup, Perfetti SA alega que la sentencia de la Audiencia Provincial que declaró la nulidad parcial del Diseño registrado contraviene la jurisprudencia que **define la figura del modelo industrial como la apariencia de un producto**, porque la sentencia considera **irrelevante la naturaleza del producto sobre el que se aplica el diseño a efectos de valorar la novedad y singularidad**, porque ésta afirma que la preexistencia del caramelo elimina la novedad. Así, el hecho de prescindir de la valoración de la naturaleza del producto no es aceptable por cuanto el bien jurídico protegido es el valor añadido que una forma confiere al producto, no la forma con valor absoluto. Sin embargo, el Tribunal Supremo acude al Considerando 14 del Reglamento 6/2002, según el cual *“la determinación del carácter singular de un dibujo o modelo debe fundarse en la impresión general causada al contemplar el dibujo o modelo en un usuario informado. Ésta diferirá claramente de la que cause el acervo de dibujos y modelo existente, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y en particular el sector industrial al cual pertenece y al grado de libertad con que lo creó el autor”* y señala que, por consiguiente, el diseño industrial es singular cuando su impresión difiere claramente de la impresión que producen los demás diseños. Para ello es necesario tener en cuenta no sólo el grado de libertad sino también la naturaleza del producto.

#### \*Creaciones independientes

Respecto a la impresión general, también debe hacerse referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo a la que se ha aludido sobre el asunto Tous, relevante en lo que respecta a la singularidad en los supuestos de creaciones independientes. Así, se considera que ***“el término copia se utiliza, no en el sentido objetivo de coincidencia plena entre los dos modelos, sino en un sentido subjetivo, para dar a entender que el infractor no consistió en una creación independiente, sino que se realizó a partir del protegido preexistente, aunque no fuera idéntico a él por incorporar modificaciones que -de vuelta al ámbito general de protección -no alteren la impresión general”***.

#### \*Efectos

Los efectos que atribuye esta protección consisten en conferir a su titular el derecho a **impedir que los terceros utilicen un diseño que resulte haber sido copiado del diseño protegido**. No obstante, debe tenerse en cuenta la limitación que se pone de manifiesto en el Considerando 21 del Reglamento citado, conforme al cual *“debe conferir únicamente el derecho a impedir las copias del mismo. La protección no puede, por tanto, abarcar productos a los que se aplican dibujos o modelos que son resultado de un dibujo o modelo concebido*





*independientemente por un segundo creador”.*

## **SEGUNDO.- ANALISIS DE LOS MEDIOS DE PRUEBA; HECHOS PROBADOS.**

Los hechos declarados probados, atendiendo a la libre valoración de la prueba realizada bajo los principios de inmediación y contradicción previstos en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son constitutivos de **un delito continuado contra la propiedad industrial previsto y penado en el artículo 273, cardinales 1 y 3, del Código Penal, en relación al art. 74 del mismo cuerpo legal.**

### **1.- ANALISIS DE LOS MEDIOS DE PRUEBA.**

En cuanto a las pruebas practicadas, hay que poner de manifiesto pues tiene un interés con el objeto de debate aunque sea indirecto, que la defensa de MIGUEL MORALES FERNÁNDEZ presentó como prueba documental, a los efectos de fundamentar una solicitud en constas contra la acusación particular en caso de que recayese una sentencia absolutoria, fotos en las que se reseña el logo de la autoridad portuaria en las vallas del puerto Naos de Arrecife (doc 1), fotos en el que constan utilizadas las vallas ofertadas por otro empresario como similares al modelo Sagrera correspondientes al puerto de Las Palmas de Gran Canaria (doc 2 al 15), conjunto fotográfico del vallado referente al Puerto de Fuerteventura (doc 16 al 20), así como Acta notarial de fecha 12 de marzo de 2019, referente a la sustitución de vallas después del accidente en el Puerto de Arrecife, documentos que adelantamos, no tienen ninguna virtualidad probatoria en el presente caso, tal y como explicaremos más adelante, pero sobre los que se volverá a tratar de forma tangencial por tener una relación aunque sea indirecta con el mismo.

Así, que en principio, contamos con las declaraciones de los dos ENCAUSADOS que en síntesis señalan lo siguiente.

**MIGUEL MORALES FERNÁNDEZ, representante de HORMIGONES Y CONSTRUCCIONES ARRECIFE y HORMICONSA CANARIAS,** mantiene que no tenían conocimiento de que la valla Sagrera estuviese registrada y que simplemente optaron por hacer una valla similar y que no es idéntica, alegando que Puerto pedía valla Sagrera o similar y que ofertaron a los técnicos del puerto una valla similar y aceptaron, siendo que estas vallas no llevan el logo de Hormiconsa sino de la autoridad portuaria, y que el modelo que hicieron nunca se plantearon en registrarlo, pues le resultaría costoso y para esta isla no sería necesario, siendo que la valla no la han comercializado ya que la hicieron en exclusiva para Puerto Naos.

**RAFAEL ANTONIO CORUJO GIL DE MONTES, ingeniero técnico de HORMIGONES Y CONSTRUCCIONES ARRECIFE,** quien en la época en que se hicieron las vallas trabajaba en Hormigones y Construcciones de Arrecife y recibió el encargo de la otra empresa, Hormiconsa Canarias, las cuales están vinculadas al ser su administrador solidario el coacusado, si bien ya no es trabajador, mantiene que le pidieron que hicieran una valla similar a la valla Sagrera, que es su trabajo y que no sabía que estaba registrado, y que cuando le llegó el pliego de condiciones del concurso especificaba que podía instalarse una valla Sagrera o similar, y él se basó en el concepto de que se solicitaba algo similar, pero insiste en que la valla de Hormiconsa es diferente, su valla es más alta que la Sagrera, ya que la Sagrera es de 2,45 m de alto y la de ellos 2,49 m, de ancho de la de ellos mide 1,51 m y la de Escofet 0,98 cm, el





espesor de la valla el de Escofet es 0,20 cm, y el de ellos 0,18 cm; además la de ellos tiene un pilar más, y sus pilares son más anchos y más separados. Además al ser su vallado de 6 pilares, al final son tres juegos de pilares simétricos, que se van cerrando, el último pliegue no coincide con la mitad del pilar, a diferencia de la valla de Escofet que al tener un pilar menos el último pliegue sí coincide con el pilar; el peso de la valla de Escofet es de 670 Kg y el de Hormiconsa 1,012 Kg. En cuanto a la parte del acabado de la valla Hormiconsa, la superficie de acabado es un hormigón granítico con tratamiento superficial, un decapado, y la de ellos es un gris natural hormigón, liso, sin tratamiento. En definitiva, la valla de Hormiconsa se ve mucho más robusta y preparada para el salitre, que fue lo que le gustó la Autoridad Portuaria de Las Palmas, con sede en puerto Naos e insiste en que ese vallado no es idéntico sino similar y que él se ha limitado a cumplir una orden dentro de la empresa que le encargó hacer esa valla.

Como TESTIGOS contamos con el testimonio de \_\_\_\_\_, apoderado de ESCOFET 1886, S.A, que trabaja en dicha empresa desde marzo de 2006, y señala grosso modo que, cuando salió el concurso muchos constructores de todo el territorio nacional se pusieron en contacto con ellos para pedirles presupuesto de la valla Sagrera y que contestaron a todos del mismo modo presupuestando las vallas necesarias para la Fase I, más o menos según cree recordar en 80.000 euros y, la de la Fase II en 150.000 euros, siendo que en los presupuestos se especificaba claramente que esa valla estaba protegida por derechos de propiedad industrial que protegen derechos de autor limitando el uso de la misma a terceros y, en concreto, Escofet presupuestó a Hormiconsa la fase I y se puso en su conocimiento la valla Sagrera, características técnicas, diseño y el hecho de que estaba protegida por patente comunitaria. Posteriormente, se dieron cuenta que cuando nadie les contrató las vallas que algo había pasado y verificaron que la obra se había ejecutado con vallas que no eran las de Escofet, descubriendo que la adjudicataria del concurso fue la empresa Hormiconsa, así que mandaron hasta dos burofax a Hormiconsa, para que cesaran en su actuación y para que se tratara de llegar a un acuerdo indemnizatorio y evitar la vía judicial, haciendo caso omiso HORMICONSA a ambos requerimientos. El apoderado señala que se ha causado un perjuicio a Escofet por las dos fases de ejecución de la obra, pero que solo reclaman por el valor de la valla descontando costes de fabricación, indirectos de producción y de trasportes lo que arroja una cantidad de unos 60.000 euros. Mantiene que la valla Hormiconsa es una copia, ya que las diferencias son escasas o irrelevantes, y que aunque reconozca que existan esas diferencias (altura, peso, número de vigas, ancho de las vigas y separación entre ellas, color del hormigón y acabado del mismo), explica que precisamente esa es la base o esencia de una copia, hacerla lo más parecida posible pero con variaciones, siendo la particularidad de esa valla que da una sensación de continuidad visual, lo que constituye una particularidad esencial de la misma, se ha copiado el aspecto estético, el concepto mismo de la valla, el impacto visual, el concepto de permeabilidad (permeabilidad: capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo que lo atravesase sin alterar su estructura interna), destacando que no solo ellos consideran que es una copia, porque, de hecho, la agente de "Cortes Inmobiliaria Urbana", Gloria Cortes, en un email enviado a una persona solicitando presupuesto de la valla Sagrera para la Fase II de fecha 30/12/2011, le indicó que *"en la primera parte de este proyecto, se nos copió la valla"* (folio 153). Con respecto a esta cuestión, explicó que en la Ley de Contratos del Sector Público, obliga a que se en la licitación se concrete el objeto de contratación, es decir, se suele pedir un modelo concreto sin cerrar





otras posibilidades, por lo que suele indicar el que se desea u otro similar, como en el caso de las condiciones del proyecto de la autoridad portuaria de Las Palmas, pero puntualizó que el hecho de que se pida un producto similar, no quiere decir que se haga una réplica casi idéntica como ocurrió de hecho con la valla Sagrera.

Este testigo en fase sumarial declaró que la querrela se interpone en el 2012; como ha habido un proceso en las cuales han existido dos adjudicaciones más, la segunda fase estaba pendiente en ese momento, año 2012, y en ese momento existía pendiente una segunda fase, la cual ha sido adjudicada ya a Hormiconsa y se emplearon las mismas vallas. Hay una tercera fase, que salió a licitación en el 2014, que ya estará adjudicada y que fue a HORMINGONES INSULARES S.L (HORINSA), y sospecha que por continuidad de la obra se ha suministrado el material por Hormiconsa, es decir, las mismas vallas, siendo que incluso tienen sospechas de que se hayan usado dichos moldes en otras obras de otros partidos judiciales de las Islas, por la dilatación del presente procedimiento, si bien, en el plenario, aclaró sobre este extremo que, no tenían la certeza de que se hayan colocado vallas parecidas a la Escofet en otros puertos, ya que si nadie se pone en contacto con ellos para pedirles presupuestos de sus vallas no tienen la misma capacidad para averiguarlo, pero concretó que si algunos de sus representantes en Canarias hubieran averiguado que esto era así se lo hubieran comunicado seguramente, concluyendo en el sentido de que al no haber participado en el concurso no cree que podían haber solicitado la suspensión del mismo, desconociendo que la autoridad portuaria haya hecho suyas las vallas supuestamente copiadas al colocar su propio Logo en ellas, lo cual no ha podido verificar.

Por su parte **l, trabajador de Escofet y Arquitecto autor del informe pericial**, insertado en el escrito de querrela, declaró como testigo antes de hacerlo como perito, explicando que trabaja en Escofet desde hace 19 años, editando nuevos productos de autores externos, siendo él el que se encarga de catalogarlos y de protegerlos, y de registrarlos en el Registro de Patentes, siendo que en el caso de la valla Sagrera, su autor es JOSEP MUXART ESCALA, concretando que a los autores se les paga por cesión de sus derechos de autor y, además, un 3% sobre las ventas que cobran cada 6 meses, siendo que esta empresa fundada en 1886, trabaja por y para los autores, por lo que si se produce una infracción de los derechos protegidos, como es el caso de la valla Sagrera, su autor deja de obtener ganancias también. Explicó como el coste de la inscripción es ínfimo para los beneficios que se pueden obtener, unos 2.800 euros por producto por una vigencia registral de hasta 5 años, pero que en su caso para que incluso les salga más económico inscriben lotes de hasta 4 productos por lo que abaratan el coste de inscripción en un 20% menos. En cuanto a la valla Hormiconsa, le pareció que era una copia, y explicó una particularidad de esta valla de Hormiconsa que no cumple la normativa de seguridad y que es para tener en cuenta, consistente en que entre los barrotes hay una distancia superior a los 12 cm de distancia (13,5 cm en concreto) que por seguridad se exige que no se supere para que no entre la cabeza de un niño. Concluyó en el sentido de señalar que la valla Hormiconsa no hubiera obtenido la inscripción en el Registro de Patentes pues no hubiera superado el filtro, y que de haber intentado ser inscrito, de lo cual hubieran tenido conocimiento por medio de la empresa de vigilancia que tienen contratada para que les avise de estas circunstancias, hubieran impugnado esta posibilidad.





Finalmente, también declaró como testigo-perito, funcionario de la Administración de puertos, jubilado en la actualidad, que señaló que para él, la valla de Hormiconsa y la Sagrera tienen diferencias, aunque vista de lejos pudieran ser confundidas, aunque él no tiene que entrar a valorar si la misma infringe la Ley de Patentes, siendo cierto que en los pliegos de condiciones se suele solicitar un modelo en concreto u otro similar.

Por otro lado contamos con hasta **CINCO INFORMES PERICIALES** ratificados y aclarados en sede del plenario por todos ellos, los cuales son los que han de ser valorados con detenimiento y exhaustividad al tratar este procedimiento sobre un delito contra la propiedad industrial que recae sobre un modelo industrial arquitectónico comercial, que por su tecnicismo requiere de algunos especiales conocimientos del sector, cuyos testimonios se van a examinar en tres bloques diferentes, para poner de manifiesto claramente las posturas que existen entre ellos sobre esta materia, sobre todo, en torno a si el modelo de valla Hormiconsa cumple con los presupuestos de novedad y singularidad o no, a los efectos de determinar si ha habido o no infracción del derecho de propiedad industrial de la querellante.

**1.- Perito de la acusación particular** I, trabajador de Escofet y Arquitecto autor del informe pericial incorporado a la querrela (folios 90-94) y perito judicial, F ;, arquitecto técnico, colegiado nº 59 de Lanzarote, en representación de Godoy Consultores y Auditores S.L., perito designado judicialmente, autor del Informe de fecha 22 de mayo de 2012, obrante en autos folios 569-581.

Ambos peritos están de acuerdo en que la valla Hormiconsa es una copia sustitutiva de la valla Sagrera, ya que coinciden en señalar que al examinarlas de cerca y medirlas sí que encuentran diferencias pero que a simple vista no las hay, y que un usuario informado no vería estas diferencias y que incluso el técnico portuario consideró que la valla Hormiconsa era similar a la valla Sagrera, concretando, el perito Sr. Pericas Bosch, que el zócalo (parte de abajo) y el tirante (parte de arriba) de la valla en ambas son iguales, aunque se puedan colocar más abajo o más arriba en el momento de su ejecución. Por lo que ambos peritos coinciden en que, el vallado realizado por HORMICONSA, S.A. no es nuevo, ni es singular, pues la observación de este vallado por un usuario no es diferenciable del registrado por ESCOFET.

**2.- Perito del Departamento de Patentes de Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas,** , Jefe de Área de Diseños, obrante en los folios 664-668 de las actuaciones.

Este perito tal y como señaló en su informe considera que ambos diseños difieren en cuanto a las siguientes características: 1) el nº de elementos verticales es diferente en cada uno de ellos, en uno es 6 y en el otro es 5; 2) los diferentes entrantes y salientes se disponen a diferentes alturas; y 3) la parte superior es inclinada en la valla de ESCOFET y recta en el caso de HORMICONSA.

Asimismo el dictamen pericial recoge las diferencias señaladas en la tabla más abajo; sin embargo en dos de las diferencias señaladas relativas **al tamaño y material, no se considera que sean elementos que por sí mismos y en este caso sean capaces de dar**





**características de "apariciencia" diferente** a un diseño respecto a otro. Las concretas diferencias entre las vallas de HORMICONSA y ESCOFET las resume de la siguiente manera (Hormigón armada y acabado superficial de color gris hormigón y textura lisa, frente a Hormigón moldeado y armado sin acabado superficial específico; Módulos de 297,5X151X18 cm de 1012 kilos frente a Módulos de 295X98X20 cm de 670 kilos; 6 lamas exentas de 250X18 cm frente a 5 lamas exentas de 245X20 cm).

El perito en cuanto al presupuesto de **novedad**, señala que las diferencias entre ambos no constituyen detalles insignificantes y que por consiguiente, **no existe identidad** entre ambos diseños en el sentido del artículo 5 del RDC, ya que según concretó en el plenario, estas diferencias hacen que los productos no sean del todo idénticos en el sentido de copias exactas.

Con respecto al presupuesto de **singularidad**, las diferencias ya señaladas en el análisis de la novedad **NO son suficientes para producir una impresión general distinta en el usuario informado**. Así lo reconoce el propio dictamen pericial que menciona explícitamente la aceptación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas del diseño de HORMICONSA por su "similitud" con el diseño protegido por ESCOFET. En definitiva, no podemos coincidir con la conclusión del perito judicial que, a nuestro juicio, confunde la no identidad de ambos productos que, según nuestro punto de vista, es clara, con la falta de carácter singular, que, de nuevo, según opinión del firmante, es un requisito del cual carece el diseño de HORMICONSA respecto del de ESCOFET. Por consiguiente, el diseño de HORMICONSA, **carece de carácter singular**.

Es decir, que este perito coincide con los dos primeros (el de la acusación particular y el judicial) en que la valla de Hormiconsa no reúne en requisito de singularidad.

En el plenario aclaró un extremo (el segundo de su informe) que se contestó erróneamente en el informe, consistente en que según su opinión la valla de Hormiconsa no hubiera tenido acceso al Registro porque carece del presupuesto de singularidad, lo que imposibilita su registro pues deben concurrir ambos (novedad y singularidad).

### **3.- Peritos de la defensa:**

nº 262, obrante al folio 617-632 y ---

Arquitecto Técnico colegiado

que ratificó Informe

pericial sobre el vallado colocado por HORMICONSA CANARIAS S.A. en la zona de operaciones y puesto de control de Puerto Naos en Arrecife-Lanzarote (fecha: 9 de Julio de 2014), obrante en los folios 697-704, realizado por

y por F

is, ambos arquitectos de profesión.

En resumen, coinciden en que los contornos y formas de ambos productos son diferentes de la tal manera que, pese a la similitud para el usuario informado en este caso la autoridad portuaria de las Palmas, la impresión general fue diferente, aunque aceptada como similar y válida para la obra en cuestión, añadiendo el perito Sr. Mena Marques que la valla de Escofet es mucho más esbelta y más bella que la de Hormiconsa, y que es obvio que a igualdad de precio hubiera elegido por su diseño y belleza la de Escofet, insistiendo en que esas diferencias hacen cambiar por completo la imagen del vallado para un usuario informado.

Finalmente, se visualizó el **pen drive** de la defensa (folio 792) que contiene una **recreación**





**comparativa de ambas vallas** llevada a cabo por una empresa de Madrid, siendo que tuvo que ser utilizado el ordenador de uno de los acusados porque la existente en la sala de vistas de este Juzgado no funcionaba para llevar a cabo el visionado.

## 2.- HECHOS PROBADOS.

Tras el análisis de toda la prueba, a juicio de esta Magistrada el vallado de Hormiconsa, cumple con el presupuesto de NOVEDAD, porque los productos comparados no son totalmente idénticos, aunque este presupuesto, no es necesario que se hubiera examinado y dictaminado sobre el mismo, desde el momento en que como ya se ha comentado anteriormente (fundamento segundo, punto 3.3) la Directiva y la Ley han optado por un concepto de novedad que se inspira en que **lo nuevo es lo no divulgado**, y por ello, se comparte la opinión de José Manuel Otero Lastres (Catedrático de Derecho Mercantil), de que el concepto de novedad es un criterio, útil en materia de patentes, pero que es totalmente **inadecuado para el diseño industrial**, y ello porque en las patentes se otorga el derecho de exclusividad para fomentar que el inventor se acoja a su regla técnica, en cuyo caso tiene lugar el progreso técnico industrial, siendo que en el diseño industrial no ocurre así porque el diseñador no puede optar entre explotar el diseño en secreto o solicitar la protección por tratarse de una apariencia exterior. Ello conlleva que carezca de relieve el hecho que el diseñador haya revelado o no su creación antes de solicitar la protección. Lo más acertado, **habría sido exigir un solo requisito que tuviera el contenido del carácter singular, y llamarlo novedad**.

La valla de Hormiconsa, no cumple con el presupuesto de SINGULARIDAD y, ello, porque así lo han declarado hasta tres peritos (el de la acusación particular, el perito judicial y el perito de la oficina de Patentes) nada menos, dos de los cuales, además, el judicial y el de Patentes, son a los que se les supone mayor grado de imparcialidad y objetividad, siendo que ello se debe, según concluyen los tres peritos a que, en definitiva, las diferencias existentes entre las dos vallas, NO son suficientes para producir una impresión general distinta en el usuario informado, tal y como explicaremos a continuación, por lo que al no concurrir este requisito se estima que con ello se infringe el derecho de propiedad industrial que pesaba sobre el modelo industrial (valla Sagrera) debidamente inscrito, tal y como pasamos a analizar en el siguiente fundamento jurídico.

En conclusión, de la prueba practicada se infiere que el vallado de Hormiconsa no cumple con el presupuesto de singularidad.

## TERCERO.- CONSIDERACIONES JURIDICAS SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. CALIFICACIÓN JURIDICA.

Para conocer la protección que se otorga a los modelos industriales debe acudir a su legislación reguladora, en concreto la Ley 20/2003, de 7 de julio (LA LEY 1167/2003), de Protección Jurídica del Diseño Industrial, cuyo artículo 2 establece que *"todo diseño que cumpla los requisitos establecidos en esta ley podrá ser protegido como diseño registrado mediante su inscripción, válidamente efectuada, en el Registro de Diseños"*.

Es por ello requisito imprescindible para la eficacia de la protección legal del diseño industrial es el **registro** del mismo, constando en la causa Oficio remitido a la Oficina de armonización del mercado interior (OAMI) a fin de que remitiese certificación al Juzgado instructor de la





actual situación registral y de la titularidad del expediente del diseño comunitario nº 850193 a favor de ESCOFET (**folios 182 a 188**), en la que se aprecia el registro del modelo industrial citado en los hechos probados de esta resolución, hecho que no ha sido objeto de discusión en ningún caso.

En cuanto al contenido del derecho sobre el diseño registrado, dispone al efecto el **artículo 45** de la citada Ley que *"el registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. A estos efectos se entenderá por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados"*. Indica la **Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª (Mercantil), en su sentencia de 17 de septiembre de 2009**, que *"el ius prohibendi del titular del diseño registrado consiste en el derecho a prohibir a los terceros la utilización del diseño y, en particular, la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados"*. Ahora bien, el alcance de este ius prohibendi es precisado por el **art. 47 LDI**, abarcando **no sólo a los diseños idénticos sino, además, al diseño que no sea "singular" respecto de aquél, conforme su tenor literal**: *"1. La protección conferida por el diseño registrado se extenderá a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente"*. Y el significado del carácter **singular** para la protección del diseño viene definido en el mismo sentido en el **art. 7 LDI**: *"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 accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad"*. Por su parte, la **Exposición de Motivos, IV**, señala al respecto que *"la correlación que hay entre el grado de diferencia que un diseño debe presentar frente a los conocidos para que tenga carácter singular y pueda ser protegido, y el que el diseño desarrollado por un competidor debe presentar frente al protegido para no invadir su ámbito de protección"*.

La LDI no ofrece una definición de **"usuario informado"**, lo que se justifica por el legislador en la Exposición de motivos (IV) *"porque éste habrá de concretarse caso por caso en función del segmento del mercado a que vaya específicamente dirigida la oferta del producto"*. Así, como se sostiene en la doctrina, para valorar si en un diseño concurre o no el requisito del carácter singular y, por tanto, si produce una impresión general diferente, habrá que configurar un prototipo abstracto de usuario, representado por un destinatario final conocedor y entendido respecto de los productos con diseño del sector de que se trate. Este usuario no puede equipararse a "un experto" o a los "círculos especializados", que forman parte del sector del producto al que se incorpora el diseño como, por ejemplo, diseñadores, arquitectos o distribuidores, a los que se refiere el **art. 9 LDI**. De tal suerte, el juicio de valor en relación con el carácter singular deberá realizarse desde la perspectiva del usuario informado, a diferencia del juicio de comparación en relación con la novedad, como requisito de protección **ex art. 6 LDI**, que debe atender al conocimiento de los círculos especializados del sector, con arreglo a la noción de divulgación que dispone el **art. 9 LDI**.

De lo expuesto se sigue que el examen de la infracción del derecho del diseño registrado debe apoyarse en el aspecto de la "impresión general". El enjuiciamiento debe comparar los dos diseños en conflicto para determinar si el diseño denunciado ofrece una "impresión general"

