

**Prof. Dr. CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA**

Catedrático de Derecho Mercantil  
Consejero Legal de Herrero y Asociados

**Prof. Dr. JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES**

Catedrático de Derecho Mercantil  
Bufete Otero Lastres

**Prof. Dr. MANUEL BOTANA AGRA**

Catedrático de Derecho Mercantil

# **MANUAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**Marcial Pons**

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES

2009

# ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
<b>ABREVIATURAS</b> .....	35
<b>PRELIMINAR</b> .....	43
 <b>PRIMERA PARTE. INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL</b>	
<b>CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN</b> .....	47
<b>José Manuel OTERO LASTRES</b>	
§ 1. TERMINOLOGÍA .....	47
§ 2. ENCUADRAMIENTO SISTEMÁTICO .....	48
§ 3. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL .....	49
§ 4. MODALIDADES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL .....	55
§ 5. CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.	56
I.    Derechos exclusivos y excluyentes .....	57
II.   Derechos registrales .....	60
III.  Derechos territoriales .....	63
IV.  Derechos temporalmente limitados .....	64
V.    Derechos con una clara vocación internacional .....	65
<b>CAPÍTULO II. MEDIDAS DE OBSERVANCIA</b> .....	69
<b>José Manuel OTERO LASTRES</b>	
§ 6. LAS MEDIDAS DE OBSERVANCIA.....	69
I.    Medidas en frontera .....	70
II.   Medidas de observancia aplicables en caso de vulneración de derechos de propiedad industrial en el territorio español.....	70
1. Reflexiones preliminares .....	70
2. Las medidas de observancia en la LEC .....	71

	<i>Pág.</i>
3. Las medidas de observancia en las Leyes de Patentes, de Marcas y de Diseños Industriales .....	73
<b>CAPÍTULO III. DIMENSIÓN INTERNACIONAL</b> .....	<b>75</b>
<b>Manuel BOTANA AGRA</b>	
§ 7. LA DIMENSIÓN COMUNITARIA EUROPEA .....	75
I. La influencia del Derecho comunitario europeo en el Derecho español de la propiedad industrial .....	75
1. Acciones de armonización .....	76
2. Acciones de unificación .....	78
II. Derechos comunitarios de propiedad industrial .....	79
1. Títulos de Obtención Vegetal (TOV) .....	79
2. La marca comunitaria .....	80
3. El dibujo y modelo comunitarios .....	80
4. La Denominación de Origen Protegida (DOP) y la Indicación Geográfica Protegida (IGP) .....	81
5. Las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG) .....	81
§ 8. TEXTOS NORMATIVOS INTERNACIONALES RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL .....	82
I. Consideraciones generales .....	82
II. Textos de ámbito general .....	83
1. El CUP .....	83
2. El A-ADPIC .....	83
III. Textos de ámbito sectorial .....	84
1. Textos relativos a las creaciones técnicas .....	84
2. Textos relativos a las creaciones de formas aplicables en la industria. .....	87
3. Textos relativos a las marcas y otros signos distintivos .....	88
 <b>SEGUNDA PARTE. CREACIONES TÉCNICAS</b>  	
<b>TÍTULO I. PATENTES DE INVENCIÓN Y DERECHOS AFINES</b>	
<b>CAPÍTULO IV. INVENCIÓN Y PATENTE</b> .....	<b>93</b>
<b>Manuel BOTANA AGRA</b>	
§ 9. PRELIMINAR .....	93
§ 10. LA INVENCIÓN .....	94
I. Concepto .....	94
II. Naturaleza e invención .....	96
III. La invención y su protección jurídica .....	97
§ 11. LA PATENTE .....	98
I. Concepto .....	98
II. Tipos de patentes .....	99
III. Bondades y servidumbres del sistema de patentes .....	100
§ 12. LA LEY 11/1986 DE PATENTES .....	102
I. Precedentes .....	102

	<u>Pág.</u>
II. Aprobación y modificaciones .....	103
III. Integración de la LP en el Derecho internacional de patentes .....	105
1. Disposiciones del CUP .....	105
2. Disposiciones del A-ADPIC .....	105
3. Disposiciones del CPE .....	106
4. Disposiciones del CPC .....	106
5. Disposiciones de la Directiva 98/44/CE .....	106
<b>CAPÍTULO V. INVENCIONES PATENTABLES .....</b>	<b>107</b>
<b>Manuel BOTANA AGRA</b>	
§ 13. PRELIMINAR .....	107
§ 14. EXISTENCIA DE INVENCIÓN .....	108
I. Creaciones no constitutivas de invenciones.....	109
1. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos .....	110
2. Obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas .....	111
3. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos, o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador .....	111
4. Las formas de presentar informaciones .....	112
§ 15. LA NOVEDAD .....	112
I. Preliminar .....	112
II. El estado de la técnica .....	114
1. Contenido.....	114
2. La accesibilidad al público .....	115
3. Momento relevante para la determinación del estado de la técnica...	118
III. Anterioridades no destructivas de la novedad .....	119
IV. Especial referencia a la novedad en las invenciones de selección, de combinación y de aplicación .....	120
§ 16. LA ACTIVIDAD INVENTIVA .....	122
I. Generalidades .....	122
II. El estado de la técnica relevante .....	124
III. El experto en la materia.....	125
IV. Evidencia/no evidencia .....	126
V. Indicios de la actividad inventiva .....	128
VI. Actividad inventiva y la doctrina de los equivalentes .....	128
§ 17. LA APLICABILIDAD INDUSTRIAL.....	129
§ 18. INVENCIONES NO PATENTABLES .....	130
I. Introducción.....	130
II. Invenciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres .....	131
1. Procedimientos de clonación de seres humanos.....	132
2. Procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano .....	132
3. Utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales .....	132

	<u>Pág.</u>
4. Procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que para éstos supongan sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, así como los animales resultantes de tales procedimientos .....	132
III. Invenciones de variedades vegetales y de razas animales .....	133
IV. Invenciones de procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales .....	134
V. Invenciones relativas al cuerpo humano .....	135
VI. Invenciones relativas a métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal .....	135
VII. Invenciones relativas a métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal .....	137
<b>CAPÍTULO VI. DERECHO A LA PATENTE Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA PATENTE .....</b>	<b>139</b>
<b>Manuel BOTANA AGRA</b>	
§ 19. EL DERECHO A LA PATENTE .....	139
I. Reconocimiento .....	139
II. Ejercicio del derecho a la patente por persona no legitimada .....	140
III. El derecho a la patente en el marco de las invenciones laborales .....	141
IV. El derecho a la patente sobre invenciones generadas en la Universidad y en otros Entes públicos de investigación .....	143
§ 20. LA SOLICITUD DE PATENTE .....	144
I. El solicitante .....	144
II. Contenido .....	144
1. La instancia .....	146
2. La descripción .....	146
3. Las reivindicaciones .....	146
4. Los dibujos .....	146
5. El resumen de la invención .....	146
III. Lugar y fecha de presentación .....	147
IV. Reivindicación de la fecha de prioridad de una solicitud anterior .....	147
V. Transformación y retirada de la solicitud de patente .....	148
VI. Protección conferida por la solicitud de patente .....	149
VII. La solicitud de patente como objeto de tráfico jurídico .....	150
§ 21. PROCEDIMIENTO NACIONAL DE CONCESIÓN DE LA PATENTE .....	150
I. Fases comunes .....	151
1. La fase de admisión a trámite .....	151
2. El examen <i>formal</i> y <i>técnico</i> de la solicitud .....	151
3. El <i>trámite de suspenso</i> .....	152
4. La <i>continuación del procedimiento</i> .....	152
5. La <i>publicación de la solicitud</i> .....	152
6. La <i>petición del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)</i> .....	152
II. Fases específicas del procedimiento general .....	153
III. Fases específicas del procedimiento con examen previo .....	154
§ 22. RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA OEPM .....	156

	<i>Pág.</i>
<b>CAPÍTULO VII. EFECTOS DE LA PATENTE</b> .....	159
<b>Manuel BOTANA AGRA</b>	
§ 23. DURACIÓN DE LA PATENTE .....	159
§ 24. CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTE .....	160
I. Contenido común o general .....	161
1. Actos de explotación directa .....	161
2. Actos de explotación indirecta .....	162
II. Contenido específico de las patentes biotecnológicas .....	163
1. Patente consistente en materia biológica .....	163
2. Patente consistente en un procedimiento apto para obtener materia biológica .....	164
3. Patente de producto consistente en información genética o que contiene esta información .....	164
§ 25. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN .....	165
§ 26. LÍMITES DE LA PROTECCIÓN .....	167
I. Actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales [art. 52.1.a) LP] .....	168
II. Actos realizados con fines de experimentación .....	168
III. Preparación de medicamentos .....	169
IV. Empleo del objeto de la patente en determinados medios de locomoción .....	169
V. Agotamiento del derecho de patente .....	170
VI. El privilegio del agricultor y/o del ganadero .....	171
VII. El derecho de preuso .....	172
VIII. Límite procesal .....	173
IX. Dependencia de patentes .....	174
X. Licitud de la explotación .....	174
XI. Existencia de un monopolio legal sobre el objeto de la patente .....	174
XII. Sometimiento de la patente al régimen de licencias obligatorias .....	175
<b>CAPÍTULO VIII. DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LA PATENTE</b> .....	177
<b>Manuel BOTANA AGRA</b>	
§ 27. DEFENSA .....	177
I. Introducción .....	177
II. Acciones civiles .....	178
1. Legitimación activa .....	178
2. Acción de cesación .....	179
3. Acción de indemnización .....	179
4. Acción de embargo .....	181
5. Acción de atribución en propiedad .....	182
6. Acción de adopción de medidas destinadas a evitar la prosecución de la violación de la patente .....	182
III. Acciones penales .....	183
§ 28. MANTENIMIENTO .....	184
I. La explotación obligatoria de la invención patentada .....	184
1. Consideraciones previas .....	184

	<u>Pág.</u>
2. Régimen en vigor .....	185
3. Acreditación.....	186
II. Pago de las anualidades .....	186
<b>CAPÍTULO IX. LA PATENTE COMO OBJETO DEL DERECHO DE PROPIEDAD.....</b>	<b>189</b>
<b>Manuel BOTANA AGRA</b>	
§ 29. COTITULARIDAD.....	190
§ 30. EXPROPIACIÓN .....	190
§ 31. USUFRUCTO .....	191
§ 32. HIPOTECA MOBILIARIA .....	191
§ 33. CESIÓN .....	192
§ 34. LICENCIAS.....	193
I. Licencia contractual.....	194
II. Licencia de pleno derecho .....	195
III. Licencia obligatoria .....	196
1. Motivos de concesión.....	196
2. Procedimiento de concesión .....	198
3. Régimen de la licencia.....	198
§ 35. ESPECIAL REFERENCIA A LA LICENCIA OBLIGATORIA DE PATENTE PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DESTINADOS A LA EXPORTACIÓN A PAÍSES CON PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA .....	199
I. Preliminar .....	199
II. Ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 816/2006 .....	200
III. Solicitud de la licencia obligatoria.....	201
IV. Procedimiento de concesión.....	202
V. Régimen de la licencia obligatoria concedida .....	203
VI. Revocación y modificación de la licencia obligatoria .....	204
VII. Prohibición de importaciones a la UE .....	204
<b>CAPÍTULO X. NULIDAD Y CADUCIDAD DE LA PATENTE.....</b>	<b>207</b>
<b>Manuel BOTANA AGRA</b>	
§ 36. NULIDAD .....	207
I. Generalidades .....	207
II. Causas .....	208
1. La no concurrencia, con respecto al objeto de la patente, de alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el título II de la Ley .....	208
2. La no descripción de la invención patentada de forma suficientemente clara y completa para que la misma pueda ser ejecutada por un experto en la materia.....	208
3. El exceso del objeto de la patente respecto del contenido de la solicitud tal como fue presentada, o en el caso de que la patente derive de una solicitud divisionaria o sea consecuencia de una solicitud presentada en base al art. 11, que el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como ésta fue presentada .....	209

	<u>Pág.</u>
4. La falta de derecho a obtener la patente por su titular, conforme al art. 10.1 de la LP.....	209
III. Ejercicio de la acción de nulidad.....	209
IV. Declaración de la nulidad y sus efectos.....	210
§ 37. CADUCIDAD.....	212
I. Causas.....	212
1. La expiración del plazo para el que hubiere sido concedida la patente.	212
2. La renuncia del titular.....	212
3. La falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente.....	213
4. La falta de explotación en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria.....	214
5. El incumplimiento de la obligación de explotar la invención patentada.....	214
6. La expropiación de la patente con la finalidad de transferirla al dominio público.....	215
II. Efectos.....	215
<b>CAPÍTULO XI. PATENTES SECRETAS Y ADICIONES A LA PATENTE.</b>	217
<b>Manuel BOTANA AGRA</b>	
§ 38. PATENTES SECRETAS.....	217
§ 39. ADICIONES A LA PATENTE.....	218
I. Objeto de la adición.....	218
II. Solicitud de la adición y su conversión en solicitud de patente.....	219
III. Procedimiento de concesión.....	219
IV. Estatuto jurídico.....	220
V. Adiciones a la patente europea con efectos en España.....	220
<b>CAPÍTULO XII. JURISDICCIÓN Y NORMAS PROCESALES.....</b>	223
<b>Manuel BOTANA AGRA</b>	
§ 40. COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN.....	223
§ 41. LA ACCIÓN NEGATORIA.....	224
§ 42. DILIGENCIAS DE COMPROBACIÓN DE HECHOS.....	225
§ 43. MEDIDAS CAUTELARES.....	226
I. Legitimación y tipos de medidas.....	226
II. Petición.....	227
III. Resolución estimatoria y pérdida de efectos de las medidas.....	228
<b>CAPÍTULO XIII. LA OBTENCIÓN DE PATENTES POR LA VÍA PCT.....</b>	229
<b>Manuel BOTANA AGRA</b>	
§ 44. PRELIMINAR.....	229
§ 45. EL PROCEDIMIENTO SEGÚN EL CAPÍTULO I.....	230
I. La solicitud internacional.....	230
II. La búsqueda internacional.....	231
III. La publicación de la solicitud internacional.....	231
§ 46. EL PROCEDIMIENTO SEGÚN EL CAPÍTULO II.....	231

	<i>Pág.</i>
I. La solicitud de examen .....	232
II. El informe de examen preliminar.....	232
§ 47. FASE NACIONAL O REGIONAL DE LA SOLICITUD .....	233
§ 48. ESTATUTO DE LA PATENTE CONCEDIDA CON BASE EN UNA SOLI- CITUD PCT.....	234
<b>CAPÍTULO XIV. LA PATENTE EUROPEA EN ESPAÑA .....</b>	<b>235</b>
<b>Manuel BOTANA AGRA</b>	
§ 49. PRELIMINAR .....	235
§ 50. LA SOLICITUD DE PATENTE EUROPEA .....	236
I. Contenido.....	236
II. Lugar y fecha de presentación.....	238
III. Modificación.....	239
IV. La solicitud de patente europea como objeto de propiedad .....	240
V. Protección que confiere la solicitud tras su publicación.....	241
VI. Transformación en solicitud de patente nacional.....	242
§ 51. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA PATENTE EUROPEA .....	243
I. Examen formal de la solicitud.....	243
II. El informe de búsqueda europea .....	244
III. Publicación de la solicitud.....	244
IV. El examen de fondo de la solicitud.....	244
V. Concesión de la patente europea o rechazo de la solicitud .....	245
VI. Texto auténtico de la patente europea.....	246
VII. Traducción del fascículo de la patente europea.....	246
§ 52. EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN A LA PATENTE EUROPEA .....	247
I. Introducción.....	247
II. Plazo y legitimación.....	248
III. Motivos de oposición .....	249
IV. Examen de la oposición.....	249
§ 53. PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN O DE REVOCACIÓN DE LA PATEN- TE EUROPEA .....	250
§ 54. RECURSOS .....	251
§ 55. REVISIÓN DE LAS DECISIONES DE LAS CÁMARAS DE RECURSOS...	252
§ 56. DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS .....	253
I. Observaciones de terceros .....	254
II. Procedimiento oral e instrucción.....	254
III. Pruebas.....	255
IV. Restablecimiento de derechos .....	255
V. Modificaciones de la solicitud o de la patente .....	256
VI. Interrupción del procedimiento .....	257
VII. Cooperación administrativa y judicial .....	257
VIII. Representación .....	257
§ 57. ESTATUTO DE LA PATENTE EUROPEA CON EFECTOS EN ESPAÑA...	258
I. Introducción.....	258
II. Inicio de los efectos de la patente europea en España.....	259
III. Prevalencia del régimen del CPE sobre el establecido para la patente nacional en la LP .....	260

	<i>Pág.</i>
1. Duración de la patente .....	260
2. Derechos conferidos por la patente europea.....	261
3. Ámbito de protección de la patente europea de procedimiento .....	262
4. Alcance de la protección.....	263
IV. Modificación de la patente .....	265
V. Imposibilidad de transformar la patente europea en solicitud de patente española .....	265
VI. Nulidad de la patente .....	266
1. Causas .....	266
2. Legitimación activa .....	267
3. Nulidad parcial.....	267
4. Efectos de la nulidad.....	267
5. Limitación de la patente por su titular .....	268

## **TÍTULO II. MODELOS DE UTILIDAD**

<b>CAPÍTULO XV. CONCEPTO Y DERECHO A LA OBTENCIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD .....</b>	<b>269</b>
<b>José Manuel OTERO LASTRES</b>	
§ 58. PRELIMINAR .....	269
§ 59. RASGOS CONCEPTUALES DEL MODELO DE UTILIDAD .....	271
I. Denominación de la figura .....	271
II. El concepto legal de Modelo de Utilidad .....	271
1. Delimitación positiva .....	273
2. Delimitación negativa.....	277
III. La delimitación del Modelo de Utilidad frente a la Patente de Invención.	280
§ 60. EL DERECHO A LA OBTENCIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD.....	281
<b>CAPÍTULO XVI. REQUISITOS DE PROTECCIÓN .....</b>	<b>283</b>
<b>José Manuel OTERO LASTRES</b>	
§ 61. GENERALIDADES .....	283
§ 62. EL REQUISITO DE LA NOVEDAD .....	284
I. El concepto de novedad del modelo de utilidad.....	284
II. Análisis de los presupuestos del requisito de la novedad.....	284
1. El significado de «no estar comprendida» en el estado de la técnica.	284
2. Qué es lo que «no estar comprendido» en el estado de la técnica....	285
3. Qué es lo que comprende el estado de la técnica.....	286
III. El juicio comparativo determinante de la novedad del modelo de utilidad.....	289
§ 63. EL REQUISITO DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA.....	289
I. Concepto.....	289
II. Análisis de los presupuestos del requisito de la actividad inventiva.....	290
1. Significado de lo «muy evidente» .....	290
2. El tipo de experto en la materia .....	290
3. La delimitación del estado de técnica .....	291

	<u>Pág.</u>
III. El juicio comparativo determinante de la actividad inventiva del modelo de utilidad.....	291
<b>CAPÍTULO XVII. REQUISITOS FORMALES, CONTENIDO Y NULIDAD.</b>	<b>293</b>
<b>José Manuel OTERO LASTRES</b>	
§ 64. EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD...	293
I. La fase de iniciación .....	293
II. La fase de examen de los requisitos formales .....	294
III. La fase de las oposiciones .....	295
IV. La fase final o de resolución del expediente .....	295
§ 65. EL CONTENIDO DEL DERECHO .....	296
§ 66. LA NULIDAD DEL MODELO DE UTILIDAD .....	297
I. Preliminar .....	297
II. Las causas de nulidad .....	298
III. La nulidad parcial del modelo de utilidad .....	300
<b>TÍTULO III. OTRAS CREACIONES TÉCNICAS</b>	
<b>CAPÍTULO XVIII. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS TOPOGRAFÍAS DE PRODUCTOS SEMICONDUCTORES.....</b>	<b>301</b>
<b>Manuel BOTANA AGRA</b>	
§ 67. INTRODUCCIÓN .....	301
§ 68. EL OBJETO DE LA PROTECCIÓN .....	302
§ 69. REQUISITOS MATERIALES DE PROTECCIÓN.....	302
§ 70. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN.....	303
§ 71. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN .....	304
§ 72. CONTENIDO Y EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN.....	304
<b>CAPÍTULO XIX. LOS CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.</b>	<b>307</b>
<b>Manuel BOTANA AGRA</b>	
<i>Sección 1.ª</i> EL CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCIÓN DE MEDICAMENTOS	
§ 73. PRELIMINAR .....	307
§ 74. OBJETO DEL CCP Y CONDICIONES PARA SU OBTENCIÓN.....	309
§ 75. PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL CCP.....	310
§ 76. DURACIÓN Y CONTENIDO DE LA PROTECCIÓN DEL CCP .....	311
§ 77. CADUCIDAD Y NULIDAD DEL CCP .....	311
<i>Sección 2.ª</i> EL CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCIÓN (CCP) DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS	
§ 78. INTRODUCCIÓN .....	312
§ 79. OBJETO DEL CCP Y CONDICIONES PARA SU OBTENCIÓN.....	313

	<u>Pág.</u>
§ 80. PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL CCP.....	315
§ 81. DURACIÓN Y CONTENIDO DE LA PROTECCIÓN DEL CCP .....	316
§ 82. NULIDAD Y CADUCIDAD DEL CCP .....	316
<b>CAPÍTULO XX. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS OBTENCIONES (VARIEDADES) VEGETALES .....</b>	<b>319</b>
<b>Manuel BOTANA AGRA</b>	

*Sección 1.ª* DERECHO ESPAÑOL

§ 83. INTRODUCCIÓN .....	319
§ 84. LA VARIEDAD VEGETAL COMO OBJETO DE LA PROTECCIÓN .....	321
§ 85. REQUISITOS SUSTANTIVOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TOV.....	322
I. Novedad .....	322
II. Distintividad .....	323
III. Homogeneidad.....	323
IV. Estabilidad .....	324
§ 86. EL DERECHO AL TOV .....	324
§ 87. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL TOV .....	325
I. La solicitud .....	325
II. Examen formal de la solicitud.....	325
III. Examen técnico de la variedad solicitada.....	326
IV. Oposición a la concesión del TOV.....	326
V. Resolución .....	326
§ 88. LA DENOMINACIÓN DE LA VARIEDAD VEGETAL .....	327
§ 89. CONTENIDO DE LA PROTECCIÓN CONFERIDA POR EL TOV .....	328
§ 90. LIMITACIONES DEL DERECHO DE TOV .....	329
§ 91. LA EXCEPCIÓN EN BENEFICIO DEL AGRICULTOR.....	329
§ 92. DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN CONFERIDA POR EL TOV .....	330
§ 93. ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE OBTENTOR .....	331
§ 94. EL DERECHO DE TOV COMO OBJETO DE NEGOCIOS .....	331
§ 95. MANTENIMIENTO DEL TOV .....	333
§ 96. NULIDAD Y EXTINCIÓN DEL TOV .....	334
I. Nulidad .....	334
II. Extinción.....	334

*Sección 2.ª* DERECHO COMUNITARIO

§ 97. TEXTOS NORMATIVOS.....	335
§ 98. DISPOSICIONES DE DERECHO MATERIAL .....	335
I. Requisitos sustantivos de protección .....	336
II. El derecho a la protección .....	337
III. Efectos de la protección comunitaria.....	337
IV. Duración y extinción de la protección comunitaria .....	338
V. La protección comunitaria de obtenciones vegetales como objeto de propiedad.....	339

	<i>Pág.</i>
§ 99. DISPOSICIONES DE DERECHO PROCEDIMENTAL.....	340
I.    La solicitud.....	340
II.   Examen de la solicitud.....	340
III.  Oposición a la concesión.....	341
IV.  Resolución.....	341

### **TERCERA PARTE.  CREACIONES ESTÉTICAS. EL DISEÑO INDUSTRIAL**

#### **CAPÍTULO XXI.  RASGOS CONCEPTUALES DEL DISEÑO INDUSTRIAL.  345** **José Manuel OTERO LASTRES**

§ 100. CONSIDERACIONES PREVIAS.....	345
§ 101. EL CONCEPTO DE «DISEÑO INDUSTRIAL».....	347
I.    Precisiones terminológicas.....	347
II.   La definición legal de diseño industrial.....	349
1.  Puntualizaciones previas.....	349
2.  Los tres conceptos de la definición legal de diseño.....	350
3.  Rasgos conceptuales de la entidad inmaterial.....	352
4.  Los soportes materiales en los que puede plasmarse el diseño en tanto que entidad inmaterial.....	359
§ 102. DELIMITACIÓN DEL DISEÑO ORDINARIO FRENTE AL DISEÑO ARTÍSTICO Y FRENTE AL MODELO DE UTILIDAD.....	363
I.    El diseño ordinario y la obra de arte aplicado a la industria o diseño artístico.....	364
II.   El diseño y el modelo de utilidad.....	365

#### **CAPÍTULO XXII.  FUNDAMENTO Y SISTEMA DE PROTECCIÓN.....  369** **José Manuel OTERO LASTRES**

§ 103. EL FUNDAMENTO.....	369
I.    Preliminar.....	369
II.   El fundamento de la protección en la Ley española de Diseño.....	370
§ 104. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN.....	373
I.    Planteamiento de la cuestión.....	373
1.  El sistema de la no acumulación.....	373
2.  El sistema de la acumulación absoluta.....	374
3.  El sistema de la acumulación restringida.....	374
II.   Vigencia del sistema de acumulación.....	375
III.  Análisis de las distintas opciones.....	378
IV.  La Directiva y la opción de la Ley del Diseño: el sistema de la acumulación restringida.....	380
V.    Consecuencias del sistema de la acumulación restringida.....	382
1.  En lo concerniente al registro del diseño artístico.....	383
2.  En lo relativo a la vida legal de la obra de arte aplicado.....	383
3.  En relación con las prohibiciones de registro.....	384
4.  En el ámbito del proceso civil.....	384

	<u>Pág.</u>
<b>CAPÍTULO XXIII. REQUISITOS DE PROTECCIÓN</b> .....	387
<b>José Manuel OTERO LASTRES</b>	
§ 105. CONSIDERACIONES PREVIAS.....	387
§ 106. LOS REQUISITOS DE LA «NOVEDAD» Y EL «CARÁCTER SINGULAR» EXIGIDOS POR LA LEY 20/2003 A TODO DISEÑO .....	388
§ 107. EL REQUISITO DE LA NOVEDAD .....	388
I. Puntualizaciones terminológicas .....	388
II. El juicio comparativo de la novedad.....	390
1. El diseño que se pretende proteger y la condición de «no identidad» con otros .....	390
2. Los diseños que han sido «legalmente divulgados» .....	391
3. El resultado del examen comparativo de la novedad .....	393
III. Crítica sobre el requisito de la novedad .....	393
§ 108. EL REQUISITO DEL CARÁCTER SINGULAR .....	395
I. La definición del carácter singular.....	395
1. Consideraciones previas.....	395
2. La impresión general diferente.....	395
3. El grado de libertad del autor del diseño.....	397
4. El usuario informado como sujeto cuya impresión es relevante....	398
II. El juicio comparativo del carácter singular .....	400
1. Los elementos y el momento al que debe referirse la comparación.	400
2. El resultado de la impresión general producida por el diseño en el usuario informado .....	400
III. Valoración del requisito del carácter singular .....	401
§ 109. EL REQUISITO DEL GRADO DE CREATIVIDAD Y ORIGINALIDAD DEL DISEÑO ARTÍSTICO.....	402
I. Preliminar .....	402
II. Sobre si la legislación de la propiedad intelectual exige a las obras artísticas un grado determinado de creatividad y de originalidad.....	404
III. El grado de creatividad y originalidad que exige la legislación de la propiedad intelectual a las obras artísticas: el requisito del diseño artístico .....	407
1. La coordinación entre la Ley 20/2003 y el TRLPI .....	407
2. Análisis de la expresión «grado de creatividad y de originalidad» contenida en la disposición adicional décima de la Ley 20/2003.	408
<b>CAPÍTULO XXIV. PROHIBICIONES DE REGISTRO</b> .....	415
<b>José Manuel OTERO LASTRES</b>	
§ 110. PROHIBICIONES DE REGISTRO .....	415
I. Lo solicitado como diseño no se ajuste a lo definido como tal en esta ley .....	416
II. El diseño no cumpla alguno de los requisitos de protección establecidos en los arts. 5 a 12 de esta ley .....	416
1. El diseño no cumple los requisitos de protección.....	417
2. El diseño de un componente de un producto complejo no es visible durante su utilización normal.....	417

	<i>Pág.</i>
3. Características de apariencia del producto dictadas exclusivamente por su función técnica.....	417
4. Los diseños de las interconexiones de los productos.....	419
5. Dibujos o modelos contrarios al orden público o a las buenas costumbres .....	420
III. El solicitante no tenga derecho a obtenerlo conforme a los arts. 14 y 15 de esta ley y así se haya declarado mediante resolución judicial firme.....	420
IV. El diseño solicitado sea incompatible con un diseño protegido en España en virtud de una solicitud o de un registro que tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior, pero que haya sido hecho accesible al público después de la fecha de presentación o de prioridad del diseño posterior.....	421
V. El diseño suponga un uso indebido de algunos de los elementos que figuran en el art. 6 ter del Convenio de París, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los contemplados en el art. 6 ter, que sean de interés público como el escudo, la bandera y otros emblemas de España, sus comunidades autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización .....	422
VI. El diseño incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado.....	423
VII. El diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual.....	424
<b>CAPÍTULO XXV. REQUISITOS FORMALES.....</b>	<b>425</b>
<b>José Manuel OTERO LASTRES</b>	
§ 111. EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL DISEÑO REGISTRADO.....	425
I. Preliminar .....	425
II. La fase de registro.....	426
1. Etapa inicial: confección de la solicitud, presentación de la misma y obtención de la fecha.....	426
2. Etapa intermedia: examen de forma y examen de oficio.....	431
3. Etapa final: registro y publicación .....	433
III. La fase de oposición .....	434
1. Motivos de interés general.....	434
2. Motivos de carácter particular .....	435
3. Tramitación de la oposición .....	435
<b>CAPÍTULO XXVI. EL CONTENIDO DEL DERECHO .....</b>	<b>437</b>
<b>José Manuel OTERO LASTRES</b>	
§ 112. EL CONTENIDO DEL DERECHO DE DISEÑO.....	437
I. La duración de la protección.....	437
II. Contenido, efectos, alcance y límites de la protección.....	438
1. Contenido del derecho .....	438
2. Los efectos del derecho de diseño .....	440

	<u>Pág.</u>
3. El alcance de la protección.....	442
4. Las limitaciones al derecho de diseño .....	444
5. Los componentes de reparación.....	448
III. El contenido del derecho de diseño comunitario no registrado .....	450
1. Consideraciones preliminares.....	450
2. Duración, requisitos, efectos y limitaciones del diseño comunitario no registrado .....	452
<b>CAPÍTULO XXVII. ACCIONES JUDICIALES .....</b>	<b>455</b>
<b>José Manuel OTERO LASTRES</b>	
§ 113. LAS ACCIONES JUDICIALES .....	455
I. Preliminar .....	455
II. Las acciones civiles de la Ley 20/2003 .....	456
1. Las acciones para reclamar la titularidad del diseño y para exigir el reconocimiento de la condición de autor.....	456
2. Acción para solicitar la protección provisional reconocida en el art. 46 LD .....	459
3. Acciones por violación del diseño registrado.....	460
4. Las acciones por violación del diseño no registrado .....	470
5. Limitaciones al ejercicio de las acciones de violación .....	471
6. Prescripción de las acciones por violación.....	472
III. La acción de nulidad y la caducidad.....	475
1. Consideraciones previas.....	475
2. La acción de nulidad.....	475
3. La caducidad .....	479

## CUARTA PARTE. SIGNOS DISTINTIVOS

### TÍTULO I. MARCAS

<b>CAPÍTULO XXVIII. NOCIONES BÁSICAS .....</b>	<b>485</b>
<b>Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA</b>	
§ 114. PRELIMINAR .....	485
§ 115. EL CONCEPTO JURÍDICO DE LA MARCA .....	486
I. Susceptibilidad de representación gráfica.....	486
II. Carácter distintivo .....	487
§ 116. LAS FUNCIONES DE LA MARCA.....	488
I. Preliminar .....	488
II. La función indicadora de la procedencia empresarial .....	488
III. La función indicadora de la calidad.....	489
IV. La función condensadora del <i>goodwill</i> o buena reputación .....	490
V. La función publicitaria.....	491
§ 117. LA EUROPEIZACIÓN DEL DERECHO DE MARCAS .....	491
I. La Directiva 89/104/CEE.....	492

	<u>Pág.</u>
II. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.....	494
§ 118. EL NACIMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA.....	495
I. Los principios.....	495
II. Sistema implantado por la Ley española de Marcas de 2001 .....	496
III. La reivindicación de la propiedad de la marca .....	497
<b>CAPÍTULO XXIX. EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN .....</b>	<b>499</b>
<b>Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA</b>	
§ 119. PRELIMINAR.....	499
I. Descentralización del procedimiento de concesión de la marca registrada .....	500
II. Privatización del mecanismo de las prohibiciones relativas.....	501
§ 120. LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA.....	501
I. Los requisitos básicos de la solicitud .....	501
II. Los requisitos complementarios de la solicitud .....	502
§ 121. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD .....	502
I. Presentación de la solicitud ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma .....	503
II. Presentación de la solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas .....	503
III. Presentación de la solicitud en los lugares contemplados por la Ley del Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común .....	504
§ 122. LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE EL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.....	504
I. Examen de admisibilidad y de forma .....	504
II. Otorgamiento de la fecha de presentación de solicitud de la marca....	505
III. Remisión del expediente a la Oficina Española de Patentes y Marcas .....	505
§ 123. LA PRIMERA ETAPA DE LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS .....	506
I. Examen previo de la licitud de la marca solicitada .....	506
II. Búsqueda y comunicación de las anterioridades.....	506
III. Publicación de la solicitud de la marca en el <i>Boletín Oficial de la Propiedad Industrial</i> .....	507
§ 124. LA INTERVENCIÓN DE LOS TERCEROS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA MARCA .....	508
I. El trámite de las oposiciones.....	508
II. Las observaciones de terceros .....	509
§ 125. LA SEGUNDA ETAPA DE LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS .....	510
I. Examen de oficio de la marca solicitada.....	510
II. Contestación del solicitante al suspenso.....	511
III. Resolución del expediente .....	512

	<i>Pág.</i>
§ 126. RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS .....	513
I. Consideraciones previas .....	513
II. Régimen jurídico de la restitución de derechos .....	514
III. Protección de los terceros de buena fe .....	515
§ 127. EL ARBITRAJE EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCE- SIÓN .....	515
I. Cuestiones que cabe someter a arbitraje .....	515
II. El convenio arbitral .....	516
III. El laudo arbitral y sus efectos .....	517
<b>CAPÍTULO XXX. LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS .....</b>	<b>519</b>
<b>Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA</b>	
§ 128. PRELIMINAR .....	519
§ 129. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LOS SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA .....	521
I. La imposibilidad de representar gráficamente el signo .....	522
II. Los signos carentes de carácter distintivo .....	525
§ 130. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LOS SIGNOS CARENTES DE CARÁCTER DISTINTIVO .....	526
I. Preliminar .....	526
II. La marca constituida por una combinación de palabras no distintivas. ....	527
III. La marca-eslogan .....	530
IV. La marca consistente en la forma del producto o de su envase .....	531
V. La marca constituida por colores sin forma ni contorno .....	534
§ 131. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS. ....	535
I. Preliminar .....	535
II. Análisis de la norma contenida en la letra c) del apartado 1 del art. 5. ....	536
III. Las indicaciones geográficas .....	538
IV. Las denominaciones descriptivas en la lengua de otro Estado miem- bro de la Unión Europea .....	540
§ 132. LA PROHIBICIÓN RELATIVA A LOS SIGNOS HABITUALES .....	542
I. Preliminar .....	542
II. Ámbito de la prohibición .....	543
§ 133. ADQUISICIÓN DE CARÁCTER DISTINTIVO MEDIANTE EL USO ....	544
I. Preliminar .....	544
II. La apreciación de la distintividad sobrevenida .....	545
III. El uso de un signo como parte de una marca registrada o en combi- nación con ésta .....	548
§ 134. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A CIERTAS FORMAS TRIDI- MENSIONALES .....	549
I. Preliminar .....	549
II. La prohibición referente a la forma impuesta por la naturaleza del propio producto .....	549
III. La prohibición concerniente a la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico .....	550

	<i>Pág.</i>
IV. La prohibición concerniente a la forma que da un valor sustancial al producto.....	552
§ 135. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LOS SIGNOS CONTRARIOS A LA LEY, EL ORDEN PÚBLICO O LAS BUENAS COSTUMBRES .....	553
I. Preliminar .....	553
II. Pauta básica.....	553
§ 136. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LOS SIGNOS ENGAÑOSOS ....	555
§ 137. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS ...	556
I. Preliminar .....	556
II. Análisis de la prohibición.....	557
§ 138. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LOS SIGNOS Y SÍMBOLOS OFICIALES.....	557
I. La prohibición establecida por la letra <i>i</i> ) del art. 5.1 .....	557
II. La prohibición establecida por la letra <i>j</i> ) del art. 5.1 .....	558
III. La prohibición establecida por la letra <i>k</i> ) del art. 5.1 .....	558
<b>CAPÍTULO XXXI. LAS PROHIBICIONES RELATIVAS.....</b>	<b>561</b>
<b>Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA</b>	
§ 139. PRELIMINAR.....	561
§ 140. LA PROHIBICIÓN BASADA EN LA EXISTENCIA DE UNA DOBLE IDENTIDAD .....	562
I. Preliminar .....	562
II. La prohibición enunciada por la letra <i>a</i> ) del art. 6.1 .....	562
§ 141. LA PROHIBICIÓN RELATIVA AL NOMBRE Y LOS DISTINTIVOS DE LA PERSONALIDAD .....	564
I. Preliminar .....	564
II. La prohibición sentada por la letra <i>a</i> ) del art. 9.1.....	565
III. La prohibición establecida por la letra <i>b</i> ) del art. 9.1.....	565
IV. La sujeción a las restantes prohibiciones .....	566
§ 142. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LAS CREACIONES PROTEGIDAS POR UN DERECHO DE AUTOR O DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. ....	567
I. Preliminar .....	567
II. La marca consistente en una creación protegida por un derecho de autor. ....	567
III. La cuestión de si cabe registrar como marca una obra caída en el dominio público.....	568
IV. La prohibición concerniente a las creaciones protegidas por un derecho de propiedad industrial .....	569
§ 143. LA PROHIBICIÓN BASADA EN DENOMINACIONES SOCIALES Y NOMBRES COMERCIALES ANTERIORES.....	570
I. Preliminar .....	570
II. Análisis de la prohibición establecida por la letra <i>d</i> ) del art. 9.1 .....	574
III. La problemática del art. 8 del Convenio de la Unión de París .....	575
§ 144. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LAS MARCAS DE AGENTES O REPRESENTANTES.....	576

	Pág.
I. Preliminar .....	576
II. El supuesto contemplado por el art. 10 .....	576
III. Los derechos conferidos al empresario titular de la marca .....	578
<b>CAPÍTULO XXXII. EL RIESGO DE CONFUSIÓN .....</b>	<b>579</b>
<b>Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA</b>	

*Sección 1.ª* DOCTRINA GENERAL

§ 145. CONSIDERACIONES PREVIAS ACERCA DEL RIESGO DE CONFUSIÓN .....	580
I. Importancia de la figura.....	580
II. La europeización de la figura del riesgo de confusión .....	580
III. Los factores determinantes del riesgo de confusión .....	581
§ 146. LA FIGURA DEL CONSUMIDOR MEDIO.....	582
I. Preliminar .....	582
II. La europeización de la figura del consumidor .....	583
§ 147. LAS MARCAS FUERTES ANTE EL RIESGO DE CONFUSIÓN .....	584
I. Preliminar .....	584
II. La jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.....	584

*Sección 2.ª* LA SEMEJANZA DE LAS MARCAS

§ 148. INTRODUCCIÓN.....	585
§ 149. LA DIMENSIÓN CONCEPTUAL DE LAS MARCAS .....	586
I. Preliminar .....	586
II. Doctrina formulada por la jurisprudencia europea.....	587
1. El caso de las marcas «Pash»/«Bass» .....	587
2. El caso de las marcas «Picasso»/«Picaro».....	588
3. El caso de las marcas «Sir»/«Zirh» .....	589
§ 150. LA COMPARACIÓN DE LAS MARCAS DENOMINATIVAS SIMPLES. ....	590
I. Preliminar .....	590
II. Comparación de las denominaciones en el plano fonético.....	591
§ 151. LA COMPARACIÓN DE LAS MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS .....	592
I. Preliminar .....	592
II. La doctrina sentada en el caso «Matratzen» .....	593
III. La doctrina sentada en el caso «Thomson Life».....	595
IV. Conclusiones .....	596
§ 152. LA COMPARACIÓN DE LAS MARCAS GRÁFICAS .....	597
I. Preliminar .....	597
II. La comparación de las marcas puramente gráficas.....	597
III. La comparación de las marcas figurativas.....	598
IV. La comparación de las marcas gráficas con las marcas denominativas. ....	599

	<u>Pág.</u>
§ 153. LA COMPARACIÓN DE LAS MARCAS MIXTAS .....	600
I. Preliminar .....	600
II. Predominio del elemento denominativo de las marcas mixtas.....	600
III. El desplazamiento del elemento figurativo a un primer plano.....	602
IV. El caso de la marca mixta «Limoncello Della Costa Amalfitana» .....	603
 <i>Sección 3.ª</i> LA SIMILITUD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS	
§ 154. INTRODUCCIÓN.....	606
§ 155. PAUTAS APLICABLES PARA DETERMINAR LA SIMILITUD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS.....	607
I. Jurisprudencia española.....	607
II. Jurisprudencia comunitaria.....	608
§ 156. CASUÍSTICA.....	609
I. El caso de la marca «Castillo».....	609
II. El caso de la marca «Emilio Pucci» .....	610
III. El caso de la marca «Sissi Rossi».....	612
 <i>Sección 4.ª</i> EL RIESGO DE ASOCIACIÓN	
§ 157. INTRODUCCIÓN.....	613
§ 158. LOS CONTORNOS DEL RIESGO DE ASOCIACIÓN .....	614
I. Preliminar .....	614
II. La doctrina sentada en el caso «Sabel» .....	615
§ 159. LA FAMILIA DE MARCAS .....	616
I. Preliminar .....	616
II. El caso de la marca «Bainbridge» .....	616
 <b>CAPÍTULO XXXIII. LA PROTECCIÓN REFORZADA DE LAS MARCAS RENOMBRADAS</b> .....	
<b>Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA</b>	
§ 160. INTRODUCCIÓN.....	619
I. La marca renombrada en el Derecho europeo y en la esfera internacional .....	619
II. Delimitación de la figura de la marca renombrada.....	621
§ 161. LA MARCA RENOMBRADA EN EL DERECHO ESPAÑOL.....	623
I. Preliminar .....	623
II. El concepto de la marca notoria y de la marca renombrada en el sistema de la Ley de 2001 .....	623
III. La protección conferida a la marca notoria y a la marca renombrada por la la Ley de 2001 .....	624
§ 162. LA POSICIÓN JURÍDICA DEL TITULAR DE LA MARCA RENOMBRADA.....	626
I. Preliminar .....	626
II. El aprovechamiento indebido del renombre de la marca.....	627

	Pág.
III. El menoscabo del renombre de la marca.....	628
IV. El aprovechamiento indebido y el menoscabo del carácter distintivo de la marca.....	629
§ 163. LA PROTECCIÓN DEL RENOMBRE DE LA MARCA EN LA HIPÓTESIS DE SIMILITUD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS .....	630
I. Preliminar .....	630
II. El caso de las marcas «Davidoff»/«Durffee» .....	631
III. El caso «Adidas»/«Fitness World» .....	632
§ 164. CASUÍSTICA.....	633
I. El caso de la marca «TDK» .....	633
II. El caso de la marca «VIPS».....	634
<b>CAPÍTULO XXXIV. POSICIÓN JURÍDICA DEL TITULAR DE LA MARCA.</b> .....	<b>637</b>
<b>Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA</b>	
§ 165. EL DERECHO EXCLUSIVO SOBRE LA MARCA .....	637
I. Preliminar .....	637
II. La dimensión positiva del derecho exclusivo sobre la marca.....	638
III. La dimensión negativa del derecho exclusivo sobre la marca.....	639
IV. El alcance del <i>ius prohibendi</i> conferido al titular de la marca.....	639
§ 166. FACULTADES DEL TITULAR DE LA MARCA .....	641
I. Preliminar .....	641
II. Análisis del art. 34.3 de la Ley de Marcas.....	642
III. El supuesto de los productos bajo el régimen aduanero de tránsito exterior o de depósito .....	644
IV. La agregación de una marca de comercio .....	646
§ 167. REPRODUCCIÓN DE LA MARCA EN DICCIONARIOS .....	646
§ 168. LA PROTECCIÓN DE LA SOLICITUD DE LA MARCA.....	648
I. Alcance de la protección dispensada .....	648
II. La <i>conditio iuris</i> de la protección de la solicitud de una marca .....	648
§ 169. LIMITACIONES DEL DERECHO SOBRE LA MARCA.....	649
I. Preliminar .....	649
II. La hipotética exigencia de que la indicación se use a título de marca.....	650
III. La limitación relativa al nombre y la dirección .....	651
IV. La limitación concerniente a las indicaciones descriptivas .....	652
V. El uso de la marca ajena en relación con accesorios o recambios.....	653
1. La asimilación de otros productos a los recambios o accesorios ...	654
2. El requisito de que el uso de la marca ajena debe ser necesario para indicar el destino del producto.....	655
3. La observancia de las prácticas leales en materia industrial o comercial.....	655
§ 170. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA.....	656
I. Preliminar .....	656
II. El principio de agotamiento comunitario .....	657
1. Tesis del Tribunal de la EFTA.....	658
2. Tesis del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas .....	659

	<u>Pág.</u>
III. La jurisprudencia comunitaria sobre el agotamiento del derecho de marca .....	659
1. La sentencia de 1-7-1999.....	659
2. La sentencia de 20-11-2001 .....	660
3. La sentencia de 8-4-2003.....	661
4. La sentencia de 30-11-2004 .....	662
IV. Las excepciones .....	663
1. Introducción.....	663
2. El reenvasado de medicamentos.....	664
3. La sustitución de la marca original.....	669
4. El uso publicitario lesivo de la reputación de la marca.....	671
§ 171. LA ACCIÓN CESATORIA, LA <i>ACTIO</i> DE REMOCIÓN Y LAS MEDIDAS CAUTELARES .....	672
I. La acción cesatoria .....	672
II. La <i>actio</i> de remoción .....	674
III. La norma implantada por el apartado 3 del art. 41 de la Ley de Marcas .....	675
IV. Las medidas cautelares .....	676
§ 172. LA <i>ACTIO</i> DE INDEMNIZACIÓN Y LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO.....	678
I. Preliminar .....	678
II. La <i>actio</i> de indemnización de daños y perjuicios .....	679
1. Presupuestos de la <i>actio</i> de indemnización .....	679
2. Determinación de las pérdidas sufridas y de las ganancias dejadas de obtener .....	680
III. La acción de enriquecimiento injustificado.....	681
1. La devolución del <i>lucrum emergens</i> .....	682
2. El abono del <i>damnum cessans</i> .....	682
<b>CAPÍTULO XXXV. COTITULARIDAD, CESIÓN Y LICENCIA DE LA MARCA.....</b>	<b>685</b>
<b>Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA</b>	
§ 173. PRELIMINAR.....	685
§ 174. COTITULARIDAD DEL DERECHO SOBRE LA MARCA .....	686
I. Preliminar .....	686
II. Régimen jurídico de la cotitularidad.....	687
§ 175. LA CESIÓN DE LA MARCA .....	689
I. Preliminar .....	689
II. La cesión de la marca en el Derecho español .....	690
1. El control ejercido por la Oficina Española de Patentes y Marcas.....	690
2. La cesión parcial de la marca.....	691
3. La transmisión conjunta de la empresa y sus marcas .....	691
4. Inscripción de la cesión en el Registro de Marcas.....	692
§ 176. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA LICENCIA DE MARCA.....	693

	<u>Pág.</u>
I. Preliminar .....	693
II. La licencia de la marca en el Derecho europeo .....	694
§ 177. EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA .....	695
I. Preliminar .....	695
II. Tipos legales de licencia de marca.....	696
III. Obligaciones del licenciante.....	696
IV. Posición jurídica del licenciatario.....	697
V. La posibilidad de que el licenciante entable contra el licenciatario las acciones dimanantes del derecho sobre la marca.....	698
<b>CAPÍTULO XXXVI. EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA.</b>	<b>701</b>
<b>Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA</b>	
§ 178. PRELIMINAR.....	701
§ 179. EL SISTEMA DE REGULACIÓN DEL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA .....	703
I. Derecho europeo .....	703
II. Derecho español.....	704
§ 180. EL USO EFECTIVO Y REAL DE LA MARCA REGISTRADA.....	705
I. Preliminar .....	705
II. Actos de uso efectivo y real de la marca registrada .....	706
1. La venta de productos o la prestación de servicios bajo la marca es el prototipo del acto de uso efectivo .....	706
2. El uso publicitario de la marca .....	709
3. Las ventas de sondeo ( <i>test sales</i> ).....	710
4. Actos de uso irrelevantes.....	710
III. El uso indirecto de la marca registrada .....	711
IV. Uso de la marca y territorialidad .....	712
V. El caso de la marca «Vitafruit».....	712
§ 181. EL USO DE LA MARCA EN UNA FORMA DIFERENTE DE LA REGISTRADA.....	715
I. Preliminar .....	715
II. Pautas y casuística .....	715
§ 182. EL USO PARCIAL DE LA MARCA REGISTRADA .....	717
I. Preliminar .....	717
II. La problemática del uso parcial .....	718
1. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14-7-2005 .....	719
2. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13-2-2007 .....	721
§ 183. LAS CAUSAS JUSTIFICATIVAS DE LA FALTA DE USO .....	723
I. Preliminar .....	723
II. El caso de la marca «Le Chef de Cuisine» .....	724
§ 184. LA CADUCIDAD DE LA MARCA POR FALTA DE USO .....	726
I. Preliminar .....	726
II. La acción declarativa de la caducidad de la marca por falta de uso ....	728
III. La interpretación del apartado 1 del art. 10 de la Directiva 89/104/CEE.	729

	<u>Pág.</u>
<b>CAPÍTULO XXXVII. NULIDAD Y CADUCIDAD.....</b>	<b>731</b>
<b>Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA</b>	
§ 185. LAS CAUSAS DE NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA.....	731
I. Preliminar.....	731
II. Causas de nulidad absoluta.....	732
III. Causas de nulidad relativa.....	734
§ 186. NULIDAD BASADA EN LA MALA FE DEL SOLICITANTE DE LA MARCA.....	735
I. Preliminar.....	735
II. Análisis de la prohibición concerniente a la mala fe del solicitante de la marca.....	736
1. El registro de la marca efectuado sin intención de usarla.....	737
2. El registro de una marca idéntica o confundible con una marca que venía siendo usada en España.....	738
3. El registro de una marca idéntica o confundible con una marca que venía siendo usada fuera del territorio español.....	738
§ 187. LA ACCIÓN DECLARATIVA DE LA NULIDAD DE LA MARCA.....	739
I. Preliminar.....	739
II. Consecuencias de nulidad de la marca registrada.....	740
§ 188. LA DENOMINADA PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA.....	742
I. Preliminar.....	742
II. Requisitos y efectos de la prescripción por tolerancia.....	744
§ 189. LA CADUCIDAD DE LA MARCA EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL.....	745
§ 190. LA CADUCIDAD MOTIVADA POR LA VULGARIZACIÓN DE LA MARCA.....	747
I. Preliminar.....	747
II. Requisitos de esta causa de caducidad.....	747
III. El caso de la marca «Bostongurka».....	748
1. Las conclusiones del abogado general.....	749
2. La sentencia de 29-4-2004.....	751
§ 191. LA CADUCIDAD DERIVADA DE LA CONVERSIÓN DE LA MARCA EN UN SIGNO ENGAÑOSO.....	752
I. Preliminar.....	752
II. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.....	753
1. La sentencia de 4-3-1999.....	753
2. La sentencia de 30-3-2006.....	754
§ 192. LA CADUCIDAD POR FALTA DE RENOVACIÓN DE LA MARCA.....	755
I. Preliminar.....	755
II. El mecanismo de la renovación de la marca.....	756
§ 193. LA RENUNCIA AL DERECHO SOBRE LA MARCA.....	758

	<i>Pág.</i>
<b>CAPÍTULO XXXVIII. LAS MARCAS DE GARANTÍA Y LAS MARCAS COLECTIVAS</b> .....	761
<b>Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA</b>	
§ 194. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LAS MARCAS DE GARANTÍA .....	761
I. Preliminar .....	761
II. La función desempeñada por la marca de garantía: el Reglamento de uso .....	762
§ 195. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MARCAS DE GARANTÍA .....	764
I. Reglas básicas .....	764
II. La licencia obligatoria de la marca de garantía .....	765
III. Nulidad y caducidad de la marca de garantía .....	766
§ 196. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA MARCA COLECTIVA .....	767
I. Preliminar .....	767
II. Las funciones de la marca colectiva .....	767
III. El Reglamento de uso de la marca colectiva .....	768
§ 197. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA MARCA COLECTIVA .....	769
I. Reglas básicas .....	769
II. El uso de la marca colectiva .....	771
III. Nulidad y caducidad de la marca colectiva .....	771

## *TÍTULO II. OTROS SIGNOS DISTINTIVOS*

<b>CAPÍTULO XXXIX. EL NOMBRE COMERCIAL: CONCEPTO Y TIPOS.</b>	773
<b>José Manuel OTERO LASTRES</b>	
§ 198. PRELIMINAR .....	773
§ 199. CONCEPTO DE NOMBRE COMERCIAL .....	775
I. Preliminar .....	775
II. La definición legal .....	775
1. El nombre comercial como «signo» .....	775
2. Susceptibilidad de representación gráfica .....	776
3. Identificación del sujeto y diferenciación de los demás sujetos que desarrollan actividades idénticas o similares .....	777
4. La referencia a la regla de la especialidad .....	778
III. La enumeración enunciativa de signos que pueden constituir un nombre comercial .....	779
1. Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas .....	780
2. Las denominaciones de fantasía .....	780
3. Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial .....	781
4. Los anagramas y logotipos .....	782
5. Las imágenes, figuras y dibujos .....	782

	<i>Pág.</i>
6. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores .....	783
§ 200. <b>DISTINCIÓN DE FIGURAS AFINES</b> .....	783
I. El nombre comercial y la denominación de las personas jurídicas ....	783
II. El nombre comercial y la marca de servicios .....	784
<b>CAPÍTULO XL. FUNCIONES, PROHIBICIONES DE REGISTRO, NULIDAD Y CADUCIDAD</b> .....	785
<b>José Manuel OTERO LASTRES</b>	
§ 201. <b>PRELIMINAR</b> .....	785
§ 202. <b>FUNCIONES DEL NOMBRE COMERCIAL</b> .....	785
I. La función identificadora y diferenciadora .....	786
II. La función de servir de instrumento de captación de la clientela.....	787
III. La función de concentrar y exteriorizar el crédito o buena reputación de la empresa.....	787
IV. La función publicitaria.....	788
§ 203. <b>PROHIBICIONES DE REGISTRO</b> .....	789
I. Los que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes con el art. 87.....	789
II. Los que incurran en algunas de las prohibiciones absolutas del art. 5 de la Ley de Marcas.....	789
III. Los que puedan afectar a algún derecho anterior de los previstos en los arts. 6 a 10 de esta ley .....	790
§ 204. <b>CONTENIDO DEL DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL</b> ....	791
§ 205. <b>NULIDAD Y CADUCIDAD</b> .....	791
<b>CAPÍTULO XLI. DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE PRODUCTOS</b> .....	793
<b>Manuel BOTANA AGRA</b>	
<i>Sección 1.ª GENERALIDADES</i>	
§ 206. <b>INTRODUCCIÓN</b> .....	793
§ 207. <b>PRECISIONES CONCEPTUALES</b> .....	794
<i>Sección 2.ª REGULACIÓN EN EL DERECHO ESPAÑOL</i>	
§ 208. <b>LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE PRODUCTOS NO VINÍCOLAS.</b>	796
I. Reconocimiento administrativo de las denominaciones de origen.....	796
II. Contenido de la protección.....	797
§ 209. <b>LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE PRODUCTOS VINÍCOLAS.</b>	798
I. Reconocimiento de niveles de protección .....	799
II. Contenido de la protección.....	799

*Sección 3.ª* REGULACIÓN EN EL DERECHO COMUNITARIO

§ 210.	LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE PRODUCTOS VINÍCOLAS.	800
I.	Introducción.....	800
II.	Definición de Denominación de Origen y de Indicación Geográfica.	802
III.	Indicaciones geográficas protegibles .....	802
IV.	Reconocimiento y registro comunitario.....	803
V.	Alcance de la protección .....	804
VI.	Sistema de control.....	805
§ 211.	LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS.....	806
I.	Preliminar .....	806
II.	Definiciones.....	807
	1. Concepto de Denominación de Origen.....	807
	2. Concepto de Indicación Geográfica.....	808
III.	Los productos.....	809
IV.	Nombres o indicaciones registrables como DOP/IGP.....	810
V.	El Procedimiento de registro como DOP/IGP.....	811
	1. Fase nacional.....	812
	2. Fase comunitaria .....	815
VI.	Contenido de la protección de la DOP/IGP .....	817
VII.	La utilización de las DOP/IGP en el mercado .....	819
VIII.	Modificación del Pliego de condiciones.....	819
IX.	Anulación del registro.....	820
X.	Estructuras oficiales de control .....	820
§ 212.	LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS.	821
I.	Introducción.....	821
II.	Concepto.....	821
III.	Registro.....	822
IV.	Protección jurídica .....	823

**CAPÍTULO XLII. DENOMINACIONES GENÉRICAS/ESPECÍFICAS Y ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS (ETG) DE PRODUCTOS.....**

825

**Manuel BOTANA AGRA**

§ 213.	PRELIMINAR.....	825
§ 214.	LAS DENOMINACIONES GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS EN EL DERECHO ESPAÑOL.....	826
I.	Las Denominaciones genéricas .....	826
II.	Las Denominaciones específicas.....	827
§ 215.	LAS ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS (ETG) EN EL DERECHO COMUNITARIO.....	827
I.	Introducción.....	827
II.	Concepto de Especialidad Tradicional Garantizada (ETG).....	829
III.	Productos designables por ETG.....	830
IV.	Nombres inscribibles como ETG.....	830

	<i>Pág.</i>
V. Procedimiento de registro de una ETG.....	831
1. Legitimación para solicitar el registro .....	831
2. Contenido de la solicitud .....	832
3. Examen nacional de la solicitud.....	832
4. Examen por la Comisión y oposición comunitaria .....	833
VI. Régimen de verificación y control .....	834
VII. Protección jurídica de la ETG .....	835
1. Nivel comunitario.....	835
2. Nivel nacional .....	836
VIII. Modificación del pliego de condiciones .....	836
<b>CAPÍTULO XLIII. NOMBRES DE DOMINIO .....</b>	<b>837</b>
<b>Manuel BOTANA AGRA</b>	
§ 216. INTRODUCCIÓN.....	837
§ 217. NOMBRES DE DOMINIO BAJO EL CÓDIGO «.ES».....	838
I. Asignación.....	838
II. El derecho sobre el nombre de dominio asignado .....	839
III. Signos protegidos por derechos de propiedad industrial y nombres de dominio.....	839
1. Alcance de lo dispuesto en la letra e) del art. 34.3 de la Ley de Marcas .....	840
2. El Plan nacional-2005 de nombres de dominio y los signos protegidos por derechos de propiedad industrial .....	841
IV. Protección del nombre de dominio frente a otros signos distintivos.	841
§ 218. NOMBRES DE DOMINIO BAJO EL CÓDIGO «.EU» .....	842
I. Preferencia de solicitud de registro bajo el código «.eu» a favor de titulares de derechos anteriores .....	843
II. Revocación de nombres de dominio registrados .....	844
<b>BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA BÁSICA .....</b>	<b>845</b>