

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN (<i>Xavier O'Callaghan Muñoz</i>)	XVII
--	------

PRIMERA PARTE PATENTES

I. PATENTES DE INVENCIÓN (<i>Víctor Guix Castellví</i>)	3
1. Concepto general, a modo de introducción	3
1.1. Justificación de las Patentes	4
1.2. ¿Para qué sirve la Patente?	6
1.3. Legislación básica aplicable	7
2. Requisitos de patentabilidad	10
2.1. Novedad	11
2.2. Actividad inventiva	16
2.3. Aplicación industrial	19
2.4. Clases de Patentes en cuanto a su objeto. Especial referencia a los productos químicos y farmacéuticos	20
2.4.1. Patentes de producto y Patentes de procedimiento	20
2.4.2. Particularidades específicas de las Patentes de procedimiento ..	22
2.4.3. Derecho a impedir la introducción e importación de productos obtenidos mediante el procedimiento patentado	23
2.4.4. Inversión de la carga de la prueba	24
2.4.5. Diligencias de comprobación de hechos	25
2.4.6. Particularidades en cuanto a los productos químicos y farmacéuticos	25
2.4.7. Extensión temporal de las Patentes de productos farmacéuticos ..	27
2.4.8. Patentes de utilización o uso en el campo terapéutico o de diagnóstico	28
2.4.9. Ejemplos reales de Patentes de invención	32
2.5. Productos semiconductores	32
3. Excepciones a la patentabilidad	35
4. Derecho a la obtención de la Patente	39
4.1. Titularidad	41
4.2. Cotitularidad	41

4.3. Transmisión	42
4.4. Licencias Contractuales	43
4.5. Licencias de pleno derecho	45
4.6. Expropiación	45
5. Invenciones laborales	46
5.1. Clases y regulación legal	46
5.2. Invenciones como resultado de investigación en la Universidad	49
6. Patentes secretas	50
7. Adiciones a las Patentes	51
8. Obligaciones del titular de la Patente	52
8.1. Explotación de las Patentes	53
8.2. Licencias obligatorias	53
8.3. Pago de tasas y anualidades	56
9. Derechos que otorga la solicitud de la Patente	56
10. Derechos que otorga la concesión de la Patente	57
10.1. Violación del derecho de Patente	58
10.2. Acción cesatoria	64
10.3. Indemnización por daños y perjuicios	65
11. Limitaciones del derecho de Patentes	66
11.1. Agotamiento del Derecho de Patente	68
11.2. Dependencia entre Patentes	69
12. Nulidad de las Patentes	70
12.1. Causas	71
12.2. Efectos	72
13. Caducidad de las Patentes	73
13.1. Causas	73
13.2. Efectos	74
14. Patente Europea	75
15. Patente Comunitaria	78
II. MODELOS DE UTILIDAD (<i>Víctor Guix Castellví</i>)	81
1. Concepto general	81
2. Rasgos comunes a la Patente de Invención	83
3. Requisitos de protección oficial	83
3.1. Novedad exigible	84
3.2. Actividad Inventiva	84
3.3. Posible destrucción de su novedad y/o actividad inventiva por Patentes extranjeras	85
4. Derechos que otorga la solicitud y concesión del Modelo de Utilidad	88
5. Nulidad	89
5.1. Causas	89
5.2. Efectos	89
SEGUNDA PARTE	
DISEÑO INDUSTRIAL	
III. DISEÑO INDUSTRIAL (<i>Alberto Casado y Jaime Cos Codina</i>)	93
1. El Diseño en la legislación de propiedad industrial española	93
1.1. Concepto de Dibujo y Modelo Industrial	93

1.2. El concepto de dibujo o modelo artístico	96
1.3. Delimitación de las figuras estudiadas en relación con figuras afines ..	97
1.4. Requisitos de protección del diseño industrial	99
1.5. Procedimiento de concesión	102
1.6. Causas de caducidad y nulidad	103
1.7. Protección del derecho	105
2. La Protección del Diseño a través de la ley de Propiedad Intelectual	105
2.1. La ley de Propiedad Intelectual de 1987	105
2.2. Modelos y Dibujos Industriales y Propiedad Intelectual	106
3. El Arreglo de La Haya sobre el depósito internacional de modelos y dibujos industriales	108
3.1. Antecedentes	108
3.2. El sistema del Arreglo de La Haya	109
3.3. Especificidades del Acta de Londres de 1934	111
3.4. Especificidades del Acta de La Haya de 1960	111
3.5. Acta de Ginebra de 1999	112
4. La protección del diseño en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual	113
4.1. Líneas fundamentales del Acuerdo TRIP's	113
4.2. Los dibujos y modelos industriales en el Acuerdo TRIP's	114

TERCERA PARTE
SIGNOS DISTINTIVOS

IV. LAS MARCAS (<i>Elena de La Fuente García</i>)	119
1. Concepto de marca. Caracteres. Funciones de la marca. Prohibiciones	119
1.1. Concepto de marca	119
1.2. Caracteres	122
1.3. Funciones de la marca	125
1.3.1. Función indicadora del origen empresarial	125
1.3.2. Función indicadora del prestigio empresarial	125
1.3.3. Función informativa	126
1.3.4. Función publicitaria	127
1.4. Prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas	129
1.4.1. Prohibiciones Absolutas	129
1.4.2. Prohibiciones Relativas	132
1.4.2.1. Prohibiciones que afectan a signos distintivos	133
1.4.2.2. Otras prohibiciones	133
1.4.3. La regla de la especialidad	134
1.4.4. El riesgo de confusión	136
1.4.4.1. Criterios de confundibilidad	136
1.4.4.2. Tipos de confusión	138
1.4.5. Autorización del titular para la convivencia de dos marcas	139
2. Protección del derecho sobre la marca	141
2.1. El ejercicio del señorío exclusivo limitado al principio de especialidad	141
2.2. Alcance del <i>ius prohibendi</i>	144
2.2.1. Enumeración de facultades negativas	144
2.2.2. Ejercicio del <i>ius prohibendi</i> más allá de la regla de la especia- lidad	146

2.2.3. Utilización publicitaria del signo ajeno	146
2.3. El ejercicio del <i>ius prohibendi</i> y el uso de la marca	147
2.4. La marca renombrada	149
2.4.1. Delimitación de la marca renombrada	149
2.4.2. Protección de la marca renombrada	152
2.4.3. Sistema de protección	155
2.5. Límites al ejercicio del <i>ius prohibendi</i>	158
2.5.1. El agotamiento del derecho sobre la marca	158
2.5.2. Requisitos del agotamiento del derecho sobre la marca	159
2.5.3. Excepciones en el agotamiento del derecho sobre la marca	162
2.5.3.1. La alteración del estado de los productos	162
2.5.3.2. El reenvasado de productos	163
2.5.3.3. El reetiquetado de los envases identificados con una marca	164
2.5.3.4. La transmisión de la marca	165
2.5.4. Uso del propio nombre en el mercado	168
2.6. El <i>ius prohibendi</i> y la caducidad por tolerancia	169
2.6.1. Delimitación de la figura	169
2.6.2. Requisitos	173
3. La nulidad de la marca	175
3.1. Introducción	175
3.1.1. Regulación en el EPI	175
3.1.2. Regulación en la LM	176
3.1.3. Causas de nulidad absoluta y relativa	180
3.2. La nulidad absoluta	180
3.2.1. Causas de nulidad absoluta	180
3.2.2. Carácter imprescriptible de la acción	181
3.2.3. Ámbito temporal para la valoración de la causa de nulidad	181
3.2.4. La adquisición de la distintividad en los signos inicialmente des- criptivos como medio de evitar la declaración de nulidad	184
3.2.4.1. La distintividad sobrevenida en la LM	184
3.2.4.2. La distintividad sobrevenida y la convalidación de la marca en la DM	186
3.3. La nulidad relativa	187
3.3.1. Causas de nulidad relativa	187
3.3.2. Plazo para el ejercicio de la acción	187
3.3.3. Subsanción de la causa de nulidad relativa	188
3.3.4. Competencia	190
3.3.5. Legitimación	190
3.4. Efectos de la declaración de nulidad	191
3.4.1. Retroactividad que alcanza al derecho de resarcimiento del titular registral de la marca anulada	191
3.4.2. Excepciones a la retroactividad	193
3.4.3. El titular de la marca declarada nula que actúa de mala fe	193
3.4.4. Indemnización de daños y perjuicios que corresponde satisfacer al titular de una marca declarada nula, que infringe los derechos del titular de la marca anterior	196
3.5. La acción de nulidad y el uso de la marca	198
4. La caducidad de la marca	200
4.1. Planteamiento	200

4.2.	Causas de caducidad automática	200
4.2.1.	La falta de renovación de la marca	200
4.2.1.1.	La prueba del uso de la marca en la renovación	202
4.2.1.2.	La renovación de la marca por los licenciatarios y terceros interesados en la conservación del derecho del titular inscrito	207
4.2.2.	La renuncia	211
4.2.3.	Efectos de la caducidad automática	211
4.2.4.	La rehabilitación de la marca	212
4.3.	Causas de caducidad no automática	212
4.3.1.	La caducidad de la marca por falta de uso	213
4.3.1.1.	Caracteres de la caducidad por falta de uso	214
4.3.1.2.	La prueba del uso de la marca	220
4.3.1.3.	La reinscripción de la marca declarada caducada	220
4.3.2.	La vulgarización de la marca	221
4.3.3.	La conversión del signo en engañoso	224
4.3.4.	Requisitos para el ejercicio de la acción de caducidad no automática	227
4.3.4.1.	Tribunal competente	227
4.3.5.	Efectos de la caducidad de la marca	229
4.3.6.	Legitimación	230
V.	NOMBRE COMERCIAL (<i>Alberto de Elzaburu y Jesús Gómez Montero</i>)	233
1.	Introducción	233
2.	El concepto del nombre comercial en la doctrina española	234
3.	El nombre comercial y la denominación social	235
4.	El conflicto entre los signos distintivos y las denominaciones sociales	238
4.1.	Signos distintivos anteriores vs. denominaciones sociales	239
4.1.1.	La jurisprudencia tradicional del Tribunal Supremo	239
4.1.2.	La excepción: uso de la denominación social como signo de identidad personal	242
4.1.3.	La confirmación de la tesis tradicional	244
4.2.	Denominación social vs. signo distintivo registrado	245
5.	La delimitación entre el nombre comercial y la marca	248
6.	El nombre comercial en el Estatuto de la Propiedad Industrial	250
7.	La regulación del nombre comercial en la Ley de Marcas	252
7.1.	La composición del nombre comercial	253
7.2.	El principio de libertad de elección: consecuencias	256
7.3.	La adquisición del nombre comercial: formalidades para el registro	257
7.4.	Contenido del derecho sobre el nombre comercial	258
7.4.1.	Facultades del titular de un nombre comercial registrado	259
7.4.2.	Contenido del derecho del nombre comercial usado	260
8.	La protección del nombre comercial unionista	263
VI.	RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO (<i>Alberto de Elzaburu y Jesús Gómez Montero</i>)	265
1.	Introducción	265
2.	El concepto de rótulo de establecimiento	267
2.1.	Signos que pueden constituir rótulos de establecimiento	267
2.2.	La vinculación del rótulo con el establecimiento	268

3. Adquisición, inscripción y vigencia de los rótulos del establecimiento	269
4. Análisis de la prohibición del riesgo de confusión entre marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento	271
4.1. Análisis del artículo 86 de la Ley de Marcas	272
4.2. Análisis del artículo 12.1.c) de la Ley de Marcas	275
5. Perspectivas de vigencia para los rótulos de establecimiento	277

CUARTA PARTE

MARCA Y DISEÑO COMUNITARIO

VII. MARCA COMUNITARIA (<i>Alberto Casado Cerviño</i>)	283
1. El derecho de marcas en la Unión Europea	283
1.1. La construcción del derecho de marcas en la Unión Europea	283
1.1.1. La labor del Tribunal de Justicia comunitario	283
1.1.2. El impulso normativo comunitario en materia de marcas	283
2. El sistema comunitario de marcas	284
2.1. El reglamento sobre la marca comunitaria	284
2.2. Características generales de la marca comunitaria	285
2.2.1. El principio de unidad	285
2.2.2. El principio de autonomía	285
2.2.3. El principio de coexistencia	286
2.3. La Oficina comunitaria de marcas	286
2.3.1. Idiomas del sistema comunitario de marcas	288
2.4. Régimen legal de la marca comunitaria	288
2.4.1. Concepto y tipos de marcas	288
2.4.2. Adquisición, duración y ámbito de aplicación del derecho sobre la marca comunitaria	289
2.4.3. Signos que pueden ser registrados como marca	289
2.4.3.1. Prohibiciones absolutas	291
2.4.3.1.1. El uso como medio de adquisición de carácter distintivo (<i>secondaring meaning</i>)	294
2.4.3.2. Prohibiciones relativas	294
2.4.4. Contenido del derecho: sus límites	299
2.4.4.1. Contenido del Derecho	299
2.4.4.2. Límites del Derecho	300
2.4.4.2.1. El agotamiento de la marca	301
2.4.5. Obligaciones del titular de la marca. El uso obligatorio de la marca	303
2.4.5.1. El uso obligatorio de la marca comunitaria	304
2.4.6. La marca comunitaria como objeto de propiedad. Cesión y licencia de marca	305
2.4.6.1. La cesión de la marca	305
2.4.6.2. La licencia de la marca	307
2.4.7. Extinción de la marca comunitaria: renuncia, nulidad y caducidad	310
2.4.7.1. Renuncia	311
2.4.7.2. Caducidad	311
2.4.7.3. Nulidad	313
2.5. Protección registral de la marca comunitaria	314
2.5.1. Características generales	314
2.5.2. El nacimiento del derecho sobre la marca	314

2.5.3.	Procedimiento registral	315
2.5.3.1.	La solicitud de la marca comunitaria	315
2.5.3.1.1.	Derecho de prioridad	316
2.5.3.1.2.	Reivindicación de la antigüedad de marcas nacionales anteriores a la marca comunitaria	317
2.5.3.1.3.	Examen formal de la solicitud. Búsqueda de anterioridades	318
2.5.3.1.4.	Examen de las prohibiciones absolutas	318
2.5.3.2.	Publicación de la solicitud. Observaciones de terceros y oposiciones	319
2.5.3.3.	Concesión o denegación	320
2.6.	Transformación de la marca comunitaria en solicitud de marca nacional	320
2.7.	Recursos	321
2.7.1.	Recurso ante las salas de recurso de la OAMI	321
2.7.2.	Recurso ante los tribunales	322
3.	Defensa de la marca comunitaria	323
3.1.	Tribunales de marcas comunitarias	323
3.2.	Competencia de los tribunales de marcas comunitarias	324
3.2.1.	La demanda reconventional	325
3.2.2.	La demanda por violación o usurpación de marca.	326
3.2.3.	Competencia en las restantes acciones	326
4.	Marca comunitaria y marca internacional	326
4.1.	La marca internacional del Arreglo de Madrid	326
4.1.2.	El protocolo de revisión del Arreglo de Madrid	327
4.1.3.	Interrelación entre la marca comunitaria y la marca internacional	328
4.2.	Marca comunitaria y marca nacional	329

VIII. MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES (*Alberto Casado Cerviño y Jaime*

<i>Cos Codina</i>)	331	
1.	Tratado de la Unión Europea y Propiedad Industrial	331
2.	La Directiva sobre diseño comunitario	332
2.1.	Concepto de diseño industrial	333
2.2.	Requisitos de protección	334
2.3.	Ámbito de protección y derechos conferidos	337
2.3.1.	Condiciones y ámbito de protección	337
2.3.2.	Contenido del derecho exclusivo	338
2.4.	Diseños excluidos de la protección	339
2.4.1.	Modelos de utilidad versus diseño industrial (Art. 7.1)	339
2.4.2.	Piezas must fit (Art. 7.2)	339
2.4.3.	Diseños contrarios al orden público (Art. 8)	340
2.5.	Plazo de protección (Art. 10)	340
2.6.	Causas de nulidad y de denegación del registro	341
2.6.1.	Causas relacionadas con los requisitos de protección	341
2.6.2.	Causas relacionadas con la existencia de derechos anteriores	342
2.7.	Cláusula de reparación	342
2.8.	Agotamiento del derecho comunitario	345
Conclusiones	345	

QUINTA PARTE
PROTECCIÓN PENAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

IX. PLANTEAMIENTO (<i>Luis Rodríguez Ramos</i>)	349
1. Antecedentes legislativos	349
2. Proyectos y anteproyectos de protección penal	354
3. Breve referencia a algunas regulaciones extranjeras	355
X. ASPECTOS GLOBALES DE LA ACTUAL REGULACIÓN (<i>Luis Rodríguez Ramos</i>)	357
1. Tipos legales	357
2. Opción codificadora y «ley penal en gris»	359
3. Bien o bienes jurídicos protegidos	361
4. Delitos públicos y semipúblicos	363
5. Penas o medidas comunes y complementarias	364
6. Responsabilidades civiles derivadas de estos delitos	365
XI. ANÁLISIS DE LOS TIPOS DELICTIVOS (<i>Luis Rodríguez Ramos</i>)	367
1. Elementos comunes a los tres primeros preceptos	367
2. Delitos relativos a las creaciones industriales	373
2.1. Usurpación de patente o modelo de utilidad	373
2.2. Usurpación de procedimiento patentado	375
2.3. Usurpación de modelo o dibujo industrial o artístico, o de topografía de un producto semiconductor	376
2.4. Desprotección penal de las «obtencciones vegetales»	377
2.5. Laguna penal respecto a los certificados complementarios de protección de los medicamentos	377
3. Delitos relativos a los signos distintivos	378
3.1. Las marcas y otras denominaciones	378
3.2. Calidades geográficas	382
4. Agravación derivada del valor de los objetos o del perjuicio	384
5. El tipo extravagante	385
6. Concursos delictivos o de normas	386
Bibliografía	387

SEXTA PARTE
ACCIONES PROCESALES

XII. ASPECTOS PROCESALES CIVILES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (<i>Javier del Valle, Victoria Ruiz de Velasco y Antonio Selas Colorado</i>) ...	391
1. Normativa procesal civil común a las distintas modalidades en Propiedad Industrial	391
1.1. Introducción	391
1.2. Jurisdicción de los Tribunales españoles	392
1.3. Competencia	392
1.4. Procedimiento y pautas generales para su tramitación	393
1.4.1. Normativa aplicable	393
1.4.2. Pautas generales de tramitación de procedimiento según la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881	394

1.4.3. Pautas generales de tramitación de procedimiento según la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000	398
1.5. La posible acumulación de acciones	400
1.6. Las partes: legitimación activa y pasiva	402
1.7. Excepción y reconvencción	404
1.7.1. Excepción por nulidad del registro	404
1.7.2. La reconvencción por nulidad del registro	408
1.8. Los Tribunales de Derecho Industrial	411
2. Medidas preparatorias y cautelares	414
2.1. Diligencias de comprobación de hechos	414
2.2. Medidas cautelares	416
2.2.1. Las medidas cautelares en las acciones por violación de Patente	416
2.2.2. Las medidas cautelares en las acciones por violación de Marca	419
2.2.3. Modificación en el régimen de las medidas cautelares a la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero, Ley de Enjuiciamiento Civil	423
3. Particularidades procesales de las acciones civiles por violación de derechos de Propiedad Industrial	427
3.1. Acciones ejercitables y legitimación	427
3.2. Acciones expresamente contempladas en la Ley de Patentes y en la Ley de Marcas por violación de derechos de Propiedad Industrial	429
3.2.1. Acción de cesación	430
3.2.2. Indemnización de daños y perjuicios	431
3.2.3. Acción de publicación de sentencia	434
4. Particularidades procesales de las acciones en demanda de nulidad de un registro de Propiedad Industrial	435
4.1. Acción de nulidad al amparo de la Ley de Patentes	436
4.2. Acción de nulidad al amparo de la Ley de Marcas	438
5. Particularidades procesales de la acción reivindicatoria	440
5.1. La acción reivindicatoria de una invención	440
5.1.1. Acción reivindicatoria ejercitada durante la tramitación administrativa del registro	440
5.1.2. Acción reivindicatoria ejercitada tras la concesión del registro	441
5.2. La acción reivindicatoria de un signo distintivo	441
6. Particularidades procesales de las acciones que ostenta el usuario extrarregistral	443
6.1. La protección de la marca notoria no inscrita	443
6.1.1. Marca notoria: definición y alcance	443
6.1.2. Régimen jurídico de la marca notoria, su protección en el Derecho Unionista y en la normativa interna: la acción de nulidad del usuario extrarregistral	446
6.1.3. Especial relevancia de la marca renombrada	450
6.2. La protección del nombre comercial no inscrito	452
6.3. La denominada acción negatoria	453
7. Particularidades procesales propias de la acción en demanda de caducidad de un signo distintivo	456
7.1. Planteamiento general	456
7.2. La sanción de caducidad de una marca registrada por su falta de uso conforme a derecho	457
7.2.1. El principio de obligatoriedad del uso de una marca	457

7.2.2. Perspectiva normativo-procesal de la acción de caducidad de una marca por su falta de uso conforme a derecho	459
7.2.2.1. La acción de caducidad de la marca por violación del principio de uso obligatorio	460
7.2.2.2. La acción de caducidad de la marca por su conversión en la designación usual del producto	467
7.2.2.3. La acción de caducidad de la marca por su utilización inductora a error	468
7.2.2.4. La acción de caducidad de la marca derivada de su cesión	468
XIII. EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO EN PROPIEDAD INDUSTRIAL (<i>Javier del Valle, Victoria Ruiz de Velasco y Antonio Selas Colorado</i>)	469
1. Legitimación, objeto y órganos competentes	469
2. Procedimiento	472
3. Acumulación	476
4. Suspensión del procedimiento	476
5. Terminación del procedimiento	477
6. Recursos contra las providencias, autos y sentencias	478
7. Medidas cautelares	479
8. Ejecución provisional	481
9. Costas	481
XIV. PROCEDIMIENTOS PENALES (<i>Luis Rodríguez Ramos</i>)	485
1. Planteamiento	485
2. Requisitos de procedibilidad	485
3. Órganos jurisdiccionales competentes y procedimiento a seguir	487
4. Fases procesales: instrucción, período intermedio, enjuiciamiento y recursos	488
4.1. La instrucción	488
4.2. El período intermedio	489
4.3. El juicio oral	489
4.4. Recursos	490
5. Cuestiones prejudiciales	490
6. Medidas cautelares personales y reales	492
7. Opciones judiciales y extrajudiciales	493
8. Ejecución de sentencia	493
ANEXO I. FORMULARIOS	495
ANEXO II. SENTENCIAS	627
Índice de formularios	937
Índice de sentencias	939