

Prof. Dr. CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA (†)
Catedrático de Derecho Mercantil
Consultor de Pons Patentes y Marcas

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

Tercera edición

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2017

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
ABREVIATURAS	39
PRELIMINAR	47
NOTA A LA TERCERA EDICIÓN	49
 PRIMERA PARTE. INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 	
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	53
José Manuel OTERO LASTRES	
§ 1. TERMINOLOGÍA	53
§ 2. ENCUADRAMIENTO SISTEMÁTICO	54
§ 3. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	55
§ 4. MODALIDADES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	61
§ 5. CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	62
I. Derechos exclusivos y excluyentes	63
II. Derechos registrales	66
III. Derechos territoriales	69
IV. Derechos temporalmente limitados	70
V. Derechos con una clara vocación internacional	71
VI. Derechos regidos por el principio «ex uberrima bona fides»	73
 CAPÍTULO II. MEDIDAS DE OBSERVANCIA	 75
José Manuel OTERO LASTRES	
§ 6. LAS MEDIDAS DE OBSERVANCIA	75
I. Medidas en frontera	76
II. Medidas de observancia aplicables en caso de vulneración de derechos de propiedad industrial en el territorio español	77
1. Reflexiones preliminares	77
2. Las medidas de observancia en la LEC	77

	<i>Pág.</i>
3. Las medidas de observancia en las leyes de patentes, de marcas y de diseños industriales.....	80
CAPÍTULO III. DIMENSIÓN INTERNACIONAL	81
Manuel BOTANA AGRA	
§ 7. LA DIMENSIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	81
I. La influencia del Derecho de la Ue en el Derecho español de la propiedad industrial	81
1. Acciones de armonización	82
2. Acciones de unificación	84
II. Derechos UE de propiedad industrial	85
1. Títulos de Obtención Vegetal (TOV)	85
2. La Marca de la UE	86
3. El Dibujo y Modelo de la UE	86
4. La Denominación de Origen Protegida (DOP) y la Indicación Geográfica Protegida (IGP)	87
5. Las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG).....	87
§ 8. TEXTOS NORMATIVOS INTERNACIONALES RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	88
I. Consideraciones generales.....	88
II. Textos de ámbito general	89
1. El CUP	89
2. El A-ADPIC.....	89
III. Textos de ámbito sectorial	90
1. Textos relativos a las creaciones técnicas	90
2. Textos relativos a las creaciones de forma aplicables en la industria.	93
3. Textos relativos a las marcas y a otros signos distintivos	93

SEGUNDA PARTE. CREACIONES TÉCNICAS

TÍTULO I. PATENTES DE INVENCIÓN

CAPÍTULO IV. INVENCIÓN Y PATENTE	99
Manuel BOTANA AGRA	
§ 9. PRELIMINAR	99
§ 10. LA INVENCIÓN	100
I. Concepto.....	100
II. Naturaleza e invención.....	102
III. La invención y su protección jurídica.....	102
§ 11. LA PATENTE	104
I. Concepto	104
II. Tipos de patentes.....	105

	<i>Pág.</i>
III. Bondades y servidumbres del sistema de patentes	106
§ 12. LA LEY 24/2015 DE PATENTES	107
I. Precedentes	107
II. Aprobación.....	109
III. Integración en el Derecho internacional de patentes	110
1. Disposiciones del CUP	111
2. Disposiciones del A-ADPIC	111
3. Disposiciones del PLT	111
4. Disposiciones del CPE.....	111
5. Disposiciones del CPC.....	112
6. Disposiciones de la Directiva 98/44/CE	112
CAPÍTULO V. INVENCIONES PATENTABLES.....	113
Manuel BOTANA AGRA	
§ 13. PRELIMINAR	113
§ 14. EXISTENCIA DE INVENCION	114
I. Creaciones no constitutivas de invenciones	115
1. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.....	116
2. Obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.....	116
3. Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos, o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.....	117
4. Las formas de presentar informaciones	118
§ 15. LA NOVEDAD.....	118
I. Preliminar.....	118
II. El estado de la técnica.....	119
1. Contenido.....	120
2. La accesibilidad al público	121
3. Momento relevante para la determinación del estado de la técnica...	124
4. Estado de la técnica y patentabilidad de sustancias o composiciones.	125
III. Anterioridades no destructivas de la novedad.....	125
IV. Especial referencia a la novedad en las invenciones de selección, de combinación y de aplicación	127
§ 16. LA ACTIVIDAD INVENTIVA	129
I. Generalidades.....	129
II. El estado de la técnica relevante	130
III. El experto en la materia	131
IV. Evidencia/no evidencia	132
V. Indicios de la actividad inventiva.....	134
VI. Actividad inventiva y la doctrina de los equivalentes	134
§ 17. LA APLICABILIDAD INDUSTRIAL.....	135
§ 18. INVENCIONES NO PATENTABLES	136

	<i>Pág.</i>
I. Introducción.....	136
II. Invenciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres	137
1. Procedimientos de clonación de seres humanos	138
2. Procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano	138
3. Utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales	138
4. Procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que para estos supongan sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, así como los animales resultantes de tales procedimientos	138
III. Invenciones de variedades vegetales o de razas animales.....	139
IV. Invenciones de procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales.....	140
V. Invenciones relativas al cuerpo humano	141
VI. Invenciones relativas a métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal.....	141
VII. Invenciones relativas a métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal.....	142
 CAPÍTULO VI. DERECHO A LA PATENTE Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA PATENTE	 145
Manuel BOTANA AGRA	
§ 19. EL DERECHO A LA PATENTE.....	145
I. Reconocimiento	145
II. Ejercicio del derecho por persona no legitimada.....	146
III. El derecho a la patente respecto a las invenciones generadas en el marco de una relación de empleo o de servicios	147
IV. El derecho a la patente sobre invenciones generadas en las Universidades públicas y en los Entes publicos de investigación.....	149
§ 20. LA SOLICITUD DE PATENTE.....	150
I. El solicitante	150
II. Contenido.....	151
1. La instancia.....	151
2. La descripción.....	151
3. Las reivindicaciones.....	152
4. Los dibujos.....	153
5. Resumen de la invención	153
III. Lugar y fecha de presentación	153
IV. Reivindicación de la prioridad de una solicitud anterior	154
V. Cambio de modalidad de protección y retirada de la solicitud de patente.	155
VI. Protección conferida por la solicitud de patente.....	155
VII. La solicitud de patente como objeto de derechos de propiedad	156
§ 21. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.....	156
I. Recepción de la solicitud y fijación de la fecha de presentación.....	157

	<i>Pág.</i>
II. Admisión a trámite y examen de oficio	157
III. El informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita.....	157
IV. Publicación de la solicitud y observaciones de terceros	158
V. Examen material de la solicitud.....	158
VI. Resolución del expediente	159
VII. Oposiciones y recursos	159
§ 21bis. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL.....	160
CAPÍTULO VII. EFECTOS DE LA PATENTE.....	163
Manuel BOTANA AGRA	
§ 22. DURACIÓN DE LA PATENTE.....	163
§ 23. CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTE	164
I. Contenido común o general	165
1. Actos de explotación directa	165
2. Actos de explotación indirecta.....	166
II. Contenido específico de las patentes biotecnológicas	167
1. Patente consistente en materia biológica	167
2. Patente consistente en un procedimiento apto para obtener materia biológica.....	168
3. Patente de producto consistente en información genética o que con- tiene esta información.....	168
§ 24. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN.....	168
§ 25. LÍMITES DE LA PROTECCIÓN	171
I. Actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.....	172
II. Actos realizados con fines de experimentación	172
III. Actos de estudio y ensayo para la obtención de la autorización de comercialización de medicamentos	172
IV. Actos de preparación de medicamentos.....	172
V. Empleo del objeto de la patente en determinados medios de locomoción.	173
VI. Agotamiento del derecho de patente.....	174
VII. Excepción a favor del agricultor y/o del ganadero	175
VIII. El derecho de preuso.....	176
IX. Límite procesal	177
X. Dependencia de patentes.....	177
XI. Licitud de la explotación.....	178
XII. Sometimiento de la patente al régimen de licencias obligatorias	178
CAPÍTULO VIII. DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LA PATENTE	179
Manuel BOTANA AGRA	
§ 26. DEFENSA.....	179
I. Introducción.....	179
II. Acciones civiles	180
1. Legitimación activa.....	180
2. Acción de cesación.....	181

	<i>Pág.</i>
3. Acción de indemnización.....	182
4. Acción de embargo	183
5. Acción de atribución en propiedad	184
6. Acción de adopción de medidas destinadas a evitar la prosecución de la violación de la patente.....	184
III. Acciones penales.....	185
§ 27. MANTENIMIENTO.....	186
I. La explotación obligatoria de la invención patentada.....	186
1. Consideraciones previas.....	186
2. Régimen en vigor.....	187
3. Acreditación.....	188
II. Pago de las anualidades	188
CAPÍTULO IX. LA PATENTE COMO OBJETO DEL DERECHO DE PROPIEDAD	189
Manuel BOTANA AGRA	
§ 28. COTITULARIDAD	190
§ 29. EXPROPIACIÓN.....	191
§ 30. USUFRUCTO	191
§ 31. HIPOTECA MOBILIARIA.....	191
§ 32. CESIÓN	192
§ 33. LICENCIAS.....	194
I. Licencia contractual.....	194
II. Licencia de pleno derecho	196
III. Licencia obligatoria	197
1. Motivos de concesión	197
2. Procedimiento de concesión	199
3. Régimen de la licencia.....	200
§ 34. 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	201
I. Preliminar.....	201
II. Ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 816/2006.....	202
III. Solicitud de la licencia obligatoria.....	203
IV. Procedimiento de concesión	203
V. Régimen de la licencia obligatoria concedida	204
VI. Revocación y modificación de la licencia obligatoria	205
VII. Prohibición de importaciones a la UE	206
CAPÍTULO X. NULIDAD, REVOCACIÓN Y CADUCIDAD DE LA PATENTE. 207	
Manuel BOTANA AGRA	
§ 35. NULIDAD	207
I. Generalidades.....	207

	<i>Pág.</i>
II. Causas	208
1. La no concurrencia, en el objeto de la patente, de alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el título II de la LP	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 en relación con lo solicitado.....	209
4. La ampliación de la protección respecto de la conferida por la patente.....	209
5. La falta de derecho a obtener la patente en el titular	209
III. Ejercicio de la acción de nulidad	209
IV. La declaración de la nulidad y sus efectos.....	210
§ 36. REVOCACIÓN O LIMITACIÓN.....	211
§ 37. CADUCIDAD.....	212
I. Causas	212
1. La expiración del plazo de duración	213
2. La renuncia del titular	213
3. La falta de pago de anualidades	213
4. La falta de explotación tras la concesión de una licencia obligatoria.	214
5. El incumplimiento de la obligación de explotar el objeto de la patente.....	214
6. La expropiación de la patente para su transferencia al dominio público	215
II. Efectos	215
CAPÍTULO XI. JURISDICCIÓN Y NORMAS PROCESALES.....	217
Manuel BOTANA AGRA	
§ 38. COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN.....	217
§ 39. LA ACCIÓN NEGATORIA	218
§ 40. DILIGENCIA DE COMPROBACIÓN DE HECHOS	219
§ 41. MEDIDAS CAUTELARES	220
I. Legitimación y tipos de medidas	221
II. Petición	221
III. Resolución estimatoria y pérdida de efectos de las medidas adoptadas...	222
§ 42. RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONTROVERSIAS.....	222
I. La conciliación en materia de invenciones de empleados	223
II. Arbitraje.....	223
III. Mediación	224
CAPÍTULO XII. OBTENCIÓN DE PATENTES POR LA VÍA PCT.....	225
Manuel BOTANA AGRA	
§ 43. PRELIMINAR	225
§ 44. EL PROCEDIMIENTO SEGÚN EL CAPÍTULO I.....	226
I. La solicitud internacional.....	226

	<i>Pág.</i>
II. La búsqueda internacional	227
III. La publicación de la solicitud internacional	227
§ 45. EL PROCEDIMIENTO SEGÚN EL CAPÍTULO II.....	227
I. La solicitud de examen	228
II. El informe de examen preliminar	228
§ 46. FASE NACIONAL O REGIONAL DE LA SOLICITUD.....	229
§ 47. NORMAS DE APLICACIÓN A LAS SOLICITUDES PCT DE PATENTES EN ESPAÑA	229
§ 48. ESTATUTO DE LA PATENTE CONCEDIDA SOBRE LA BASE DE UNA SOLICITUD PCT	230
CAPÍTULO XIII. LA PATENTE EUROPEA EN ESPAÑA	233
Manuel BOTANA AGRA	
§ 49. PRELIMINAR	233
§ 50. LA SOLICITUD DE PATENTE EUROPEA.....	234
I. Contenido.....	234
II. Lugar y fecha de presentación	236
III. Modificación	237
IV. La solicitud de patente europea como objeto de propiedad.....	237
V. Protección que confiere la solicitud tras su publicación.....	238
VI. Transformación en solicitud de patente nacional.....	239
§ 51. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA PATENTE EUROPEA	240
I. Examen de la solicitud.....	240
II. El informe de búsqueda europea.....	241
III. Publicación de la solicitud	241
IV. El examen de fondo de la solicitud	242
V. Concesión de la patente europea o rechazo de la solicitud.....	242
VI. Texto auténtico de la patente europea.....	243
VII. Traducción del fascículo de la patente europea	243
§ 52. EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN A LA PATENTE EUROPEA	244
I. Introducción.....	244
II. Plazo y legitimación.....	245
III. Motivos de oposición.....	246
IV. Examen de la oposición.....	246
§ 53. PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN O DE REVOCACIÓN DE LA PA- TENTE EUROPEA.....	247
§ 54. RECURSOS.....	248
§ 55. REVISIÓN DE LAS DECISIONES DE LAS CÁMARAS DE RECURSOS ...	249
§ 56. DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS.....	250
I. Observaciones de terceros.....	250
II. Restablecimiento de derechos.....	251
III. Modificaciones de la solicitud o de la patente	252
IV. Interrupción del procedimiento.....	252

	<i>Pág.</i>
§ 57. ESTATUTO DE LA PATENTE EUROPEA CON EFECTOS EN ESPAÑA.....	253
I. Introducción.....	253
II. Inicio de los efectos de la patente europea en España.....	254
III. Prevalencia del régimen del CPE respecto del establecido para la patente nacional.....	255
1. Duración de la patente.....	255
2. Derechos conferidos por la patente europea.....	256
3. Ámbito de protección de la patente europea de procedimiento.....	257
4. Alcance de la protección.....	258
5. Prohibición de doble protección.....	260
IV. Modificación de la patente.....	260
V. Transformación de la patente europea en una solicitud de patente española.....	261
VI. Nulidad de la patente.....	261
1. Causas.....	261
2. Legitimación activa.....	262
3. Nulidad parcial.....	262
4. Efectos de la nulidad.....	262
5. Limitación de la patente por su titular.....	263
§ 57 BIS. LA PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO (PEEU).....	263
I. Preliminar.....	263
II. Pilares básicos del sistema.....	264
1. La patente europea.....	264
2. El efecto unitario.....	265
III. Otras peculiaridades del sistema.....	267
1. Inexistencia de traducción del folleto de la PEEU.....	268
2. Régimen aplicable a la PEEU como objeto de propiedad.....	268
3. Agotamiento de los derechos conferidos.....	269
4. Acogimiento al régimen de licencias de Derecho.....	269
5. Gobernanza del sistema.....	269
IV. El Tribunal Unificado de Patentes.....	270
1. Introducción.....	270
2. Rasgos de su régimen.....	271

TÍTULO II. EL MODELO DE UTILIDAD

CAPÍTULO XIV. CONCEPTO Y DERECHO A LA OBTENCIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD.....	273
José Manuel OTERO LASTRES	
§ 58. PRELIMINAR.....	273
§ 59. RASGOS CONCEPTUALES DEL MODELO DE UTILIDAD.....	275
I. Denominación de la figura.....	275
II. El concepto legal de Modelo de Utilidad.....	275

	<i>Pág.</i>
1. Delimitación positiva	276
2. Delimitación negativa	280
III. La delimitación del Modelo de Utilidad frente a la Patente de Invención.	283
§ 60. EL DERECHO A LA OBTENCIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD	284
CAPÍTULO XV. REQUISITOS DE PROTECCIÓN	285
José Manuel OTERO LASTRES	
§ 61. GENERALIDADES	285
§ 62. EL REQUISITO DE LA NOVEDAD.....	285
I. El concepto de novedad del modelo de utilidad	285
II. Análisis de los presupuestos del requisito de la novedad	286
1. El significado de «no estar comprendida» en el estado de la técnica.	286
2. Qué es «no estar comprendido» en el estado de la técnica.....	287
3. Qué es lo que comprende el estado de la técnica.....	287
III. El juicio comparativo determinante de la novedad del modelo de utilidad	288
§ 63. EL REQUISITO DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA.....	289
I. Concepto.....	289
II. Análisis de los presupuestos del requisito de la actividad inventiva.....	289
1. Significado de lo «muy evidente».....	289
2. El tipo de experto en la materia	290
3. La delimitación del estado de técnica.....	290
III. El juicio comparativo determinante de la actividad inventiva del modelo de utilidad	291
CAPÍTULO XVI. REQUISITOS FORMALES, CONTENIDO Y NULIDAD....	293
José Manuel OTERO LASTRES	
§ 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
V. Recursos.....	296
§ 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

TÍTULO III. OTRAS CREACIONES TÉCNICAS

CAPÍTULO XVII. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS TOPOGRAFÍAS DE PRODUCTOS SEMICONDUCTORES	301
Manuel BOTANA AGRA	
§ 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
CAPÍTULO XVIII. LOS CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.	307
Manuel BOTANA AGRA	
§ 73. EL CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCIÓN DE MEDICAMENTOS (CCPM)	307
I. Preliminar.....	307
II. Objeto del CCPM y condiciones para su obtención	309
III. Procedimiento de obtención	310
IV. Duración y contenido de la protección	311
V. Caducidad y nulidad	312
§ 74. EL CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS (CCPPF)	312
I. Introducción	312
II. Objeto del CCPPF y condiciones para su obtención	313
III. Procedimiento de obtención.....	315
IV. Duración y contenido de la protección	316
V. Nulidad y caducidad	316
CAPÍTULO XIX. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS OBTENCIONES (VARIETADES) VEGETALES.....	319
Manuel BOTANA AGRA	
<i>Sección 1.ª DERECHO ESPAÑOL</i>	
§ 75. INTRODUCCIÓN	319
§ 76. LA VARIEDAD VEGETAL COMO OBJETO DE LA PROTECCIÓN	321
§ 77. REQUISITOS SUSTANTIVOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TOV	322
I. Novedad	322
II. Distinción.....	323
III. Homogeneidad	323
IV. Estabilidad	324
§ 78. EL DERECHO AL TOV	324
§ 79. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL TOV	324

	<i>Pág.</i>
I. La solicitud	325
II. Examen formal de la solicitud	325
III. Examen técnico de la variedad vegetal	325
IV. Oposición a la concesión del TOV	326
V. Resolución	326
§ 80. LA DENOMINACIÓN DE LA VARIEDAD VEGETAL	327
§ 81. CONTENIDO DE LA PROTECCIÓN CONFERIDA POR EL TOV	328
§ 82. LIMITACIONES DEL DERECHO DE TOV	328
§ 83. LA EXCEPCIÓN EN BENEFICIO DEL AGRICULTOR	329
§ 84. DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN CONFERIDA	330
§ 85. ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE OBTENTOR	330
§ 86. EL TOV COMO OBJETO DE NEGOCIOS	331
§ 87. MANTENIMIENTO DEL TOV	333
§ 88. NULIDAD Y EXTINCIÓN DEL TOV	333
I. Nulidad	333
II. Extinción	334

Sección 2.ª DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

§ 89. TEXTOS NORMATIVOS	334
§ 90. DISPOSICIONES DE DERECHO MATERIAL	335
I. Requisitos sustantivos de protección	335
II. El derecho a la protección	336
III. Efectos de la protección	337
IV. Duración y extinción de la protección	338
V. La obtención vegetal protegida como objeto de propiedad	338
§ 91. DISPOSICIONES DE DERECHO PROCEDIMENTAL	339
I. La solicitud	339
II. Examen de la solicitud	340
III. Oposición a la protección	340
IV. Resolución	340
§ 92. ESTATUTO EN ESPAÑA DE LA VARIEDAD VEGETAL PROTEGIDA EN LA UE	341

TERCERA PARTE. CREACIONES ESTÉTICAS. DISEÑO INDUSTRIAL

CAPÍTULO XX. RASGOS CONCEPTUALES DEL DISEÑO INDUSTRIAL...	345
José Manuel OTERO LASTRES	
§ 93. CONSIDERACIONES PREVIAS	345
§ 94. 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

	<i>Pág.</i>
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
§ 95. DELIMITACIÓN DEL DISEÑO ORDINARIO FRENTE AL DISEÑO ARTÍSTICO Y FRENTE AL MODELO DE UTILIDAD	364
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.....	366
CAPÍTULO XXI. FUNDAMENTO Y SISTEMA DE PROTECCIÓN	369
José Manuel OTERO LASTRES	
§ 96. EL FUNDAMENTO	369
I. Preliminar.....	369
II. El fundamento de la protección en la Ley española de Diseño	370
§ 97. 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	373
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	384
3. En relación con las prohibiciones de registro	384
4. En el ámbito del proceso civil.....	385
CAPÍTULO XXII. REQUISITOS DE PROTECCIÓN	387
José Manuel OTERO LASTRES	
§ 98. CONSIDERACIONES PREVIAS.....	387
§ 99. LOS REQUISITOS DE LA «NOVEDAD» Y EL «CARÁCTER SINGULAR» EXIGIDOS POR LA LEY 20/2003 A TODO DISEÑO	388
§ 100. 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»	390
3. El resultado del examen comparativo de la novedad	392
III. Crítica sobre el requisito de la novedad.....	393
§ 101. EL REQUISITO DEL CARÁCTER SINGULAR	394
I. La definición del carácter singular.....	394

	<i>Pág.</i>
1. Consideraciones previas.....	394
2. La impresión general diferente.....	394
3. El grado de libertad del autor del diseño.....	396
4. El usuario informado como sujeto cuya impresión es relevante.....	397
II. El juicio comparativo del carácter singular.....	399
1. Los elementos y el momento al que debe referirse la comparación...	399
2. El resultado de la impresión general producida por el diseño en el usuario informado.....	400
III. Valoración del requisito del carácter singular.....	401
§ 102. EL REQUISITO DEL GRADO DE CREATIVIDAD Y ORIGINALIDAD DEL DISEÑO ARTÍSTICO.....	401
I. Preliminar.....	401
II. Sobre si la legislación de la propiedad intelectual exige a las obras artísticas un grado determinado de creatividad y de originalidad.....	403
III. El grado de creatividad y originalidad que exige la legislación de la propiedad intelectual a las obras artísticas: el requisito del diseño artístico..	406
1. La coordinación entre la Ley 20/2003 y el TRLPI.....	406
2. Análisis de la expresión «grado de creatividad y de originalidad» contenida en la Disposición adicional décima de la Ley 20/2003.....	408
CAPÍTULO XXIII. PROHIBICIONES DE REGISTRO.....	415
José Manuel OTERO LASTRES	
§ 103. 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
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. 6ter del Convenio de París, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los contemplados en el art. 6ter, que sean de interés público como el escudo, la bandera y otros emblemas de España, sus	

	<u>Pág.</u>
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
CAPÍTULO XXIV. REQUISITOS FORMALES	425
José Manuel OTERO LASTRES	
§ 104. 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
CAPÍTULO XXV. EL CONTENIDO DEL DERECHO	437
José Manuel OTERO LASTRES	
§ 105. 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
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
CAPÍTULO XXVI. ACCIONES JUDICIALES	455
José Manuel OTERO LASTRES	
§ 106. 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

	<u>Pág.</u>
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	474
1. Consideraciones previas	474
2. La acción de nulidad	475
3. La caducidad	478

CUARTA PARTE. SIGNOS DISTINTIVOS

TÍTULO I. LA MARCA

CAPÍTULO XXVII. NOCIONES BÁSICAS	487
Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA (†)	
§ 107. PRELIMINAR	487
§ 108. EL CONCEPTO JURÍDICO DE LA MARCA	488
I. Susceptibilidad de representación gráfica	488
II. Carácter distintivo	489
§ 109. LAS FUNCIONES DE LA MARCA	490
I. Preliminar	490
II. La función indicadora de la procedencia empresarial	490
III. La función indicadora de la calidad	491
IV. La función condensadora del <i>goodwill</i> o buena reputación	492
V. La función publicitaria	493
§ 110. LA EUROPEIZACIÓN DEL DERECHO DE MARCAS	493
I. La Directiva 89/104/CEE	494
II. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas	497
§ 111. EL NACIMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA	497
I. Los principios	497
II. Sistema implantado por la Ley española de Marcas de 2001	498
III. La reivindicación de la propiedad de la marca	499

Subtítulo 1.º LA MARCA NACIONAL

CAPÍTULO XXVIII. EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN	501
Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA (†)	
§ 112. PRELIMINAR	501
I. Descentralización del procedimiento de concesión de la marca registrada	502

	<i>Pág.</i>
II. Privatización del mecanismo de las prohibiciones relativas	502
§ 113. LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA	503
I. Los requisitos básicos de la solicitud.....	503
II. Los requisitos complementarios de la solicitud.....	504
§ 114. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD	504
I. Presentación de la solicitud ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.....	504
II. Presentación de la solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.....	505
III. Presentación de la solicitud en los lugares contemplados por la Ley del Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común	505
§ 115. LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE EL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.....	506
I. Examen de admisibilidad y de forma	506
II. Otorgamiento de la fecha de presentación de la solicitud de la marca	507
III. Remisión del expediente a la Oficina Española de Patentes y Marcas	507
§ 116. LA PRIMERA ETAPA DE LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS.....	508
I. Examen previo de la licitud de la marca solicitada.....	508
II. Búsqueda y comunicación de las anterioridades	508
III. Publicación de la solicitud de la marca en el <i>Boletín Oficial de la Propiedad Industrial</i>	509
§ 117. LA INTERVENCIÓN DE LOS TERCEROS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA MARCA	509
I. El trámite de las oposiciones	510
II. Las observaciones de terceros.....	511
§ 118. LA SEGUNDA ETAPA DE LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS.....	511
I. Examen de oficio de la marca solicitada.....	511
II. Contestación del solicitante al suspenso.....	512
III. Resolución del expediente	514
§ 119. RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS.....	514
I. Consideraciones previas.....	514
II. Régimen jurídico de la restitución de derechos	515
III. Protección de los terceros de buena fe.....	516
§ 120. EL ARBITRAJE EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN	517
I. Cuestiones que cabe someter a arbitraje	517
II. El convenio arbitral	517
III. El laudo arbitral y sus efectos	518

	<i>Pág.</i>
CAPÍTULO XXIX. LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS	519
Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA (†)	
§ 121. PRELIMINAR	519
§ 122. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LOS SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA.....	521
I. La imposibilidad de representar gráficamente el signo	521
II. Los signos carentes de carácter distintivo.....	522
§ 123. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LOS SIGNOS CARENTES DE CARÁCTER DISTINTIVO	523
I. Preliminar.....	523
II. Las marcas constituidas por una combinación de palabras no distintivas.	523
III. La marca-eslogan.....	524
IV. La marca consistente en la forma del producto o de su envase	525
V. La marca constituida por colores sin forma ni contorno	527
§ 124. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS ..	528
I. Preliminar.....	528
II. Análisis de la norma contenida en la letra c) del apartado 1 del art. 5	529
III. Las indicaciones geográficas	530
IV. Las denominaciones descriptivas en la lengua de otro Estado miembro de la Unión Europea	531
§ 125. LA PROHIBICIÓN RELATIVA A LOS SIGNOS HABITUALES	532
§ 126. ADQUISICIÓN DE CARÁCTER DISTINTIVO MEDIANTE EL USO.....	532
I. Preliminar.....	532
II. La apreciación de la distintividad sobrevenida	533
III. El uso de un signo como parte de una marca registrada o en combinación con esta	535
§ 127. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A CIERTAS FORMAS TRIDIMEN- SIONALES	535
I. Preliminar.....	535
II. La prohibición referente a la forma impuesta por la naturaleza del propio producto	535
III. La prohibición concerniente a la forma del producto necesaria para obte- ner un resultado técnico	536
IV. La prohibición concerniente a la forma que da un valor sustancial al pro- ducto.....	537
§ 128. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LOS SIGNOS CONTRARIOS A LA LEY, EL ORDEN PÚBLICO O LAS BUENAS COSTUMBRES	538
I. Preliminar.....	538
II. Pauta básica.....	538
§ 129. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LOS SIGNOS ENGAÑOSOS	538
§ 130. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LAS INDICACIONES DE PRO- CEDENCIA GEOGRÁFICA DE VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS	539
I. Preliminar.....	539

	<i>Pág.</i>
II. Análisis de la prohibición	540
§ 131. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LOS SIGNOS Y SÍMBOLOS OFICIALES	541
I. La prohibición establecida por la letra <i>i</i>) del art. 5.1	541
II. La prohibición establecida por la letra <i>j</i>) del art. 5.1	541
III. La prohibición establecida por la letra <i>k</i>) del art. 5.1	542
CAPÍTULO XXX. LAS PROHIBICIONES RELATIVAS	543
Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA (†)	
§ 132. PRELIMINAR	543
§ 133. LA PROHIBICIÓN BASADA EN LA EXISTENCIA DE UNA DOBLE IDENTIDAD	544
I. Preliminar	544
II. La prohibición enunciada por la letra <i>a</i>) del art. 6.1	544
§ 134. LA PROHIBICIÓN RELATIVA AL NOMBRE Y LOS DISTINTIVOS DE LA PERSONALIDAD	545
I. Preliminar	545
II. La prohibición sentada por la letra <i>a</i>) del art. 9.1	545
III. La prohibición establecida por la letra <i>b</i>) del art. 9.1	546
IV. La sujeción a las restantes prohibiciones	547
§ 135. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LAS CREACIONES PROTEGIDAS POR UN DERECHO DE AUTOR O DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.	547
I. Preliminar	547
II. La marca consistente en una creación protegida por un derecho de autor.	547
III. La cuestión de si cabe registrar como marca una obra caída en el dominio público	548
IV. La prohibición concerniente a las creaciones protegidas por un derecho de propiedad industrial	549
§ 136. LA PROHIBICIÓN BASADA EN DENOMINACIONES SOCIALES Y NOMBRES COMERCIALES ANTERIORES	549
I. Preliminar	549
II. Análisis de la prohibición establecida por la letra <i>d</i>) del art. 9.1	551
III. La problemática del art. 8 del Convenio de la Unión de París	552
§ 137. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LAS MARCAS DE AGENTES O REPRESENTANTES	553
I. Preliminar	553
II. El supuesto contemplado por el art. 10	554
III. Los derechos conferidos al empresario titular de la marca	555

	<i>Pág.</i>
CAPÍTULO XXXI. EL RIESGO DE CONFUSIÓN	557
Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA (†)	

Sección 1.ª DOCTRINA GENERAL

§ 138. CONSIDERACIONES PREVIAS ACERCA DEL RIESGO DE CONFUSIÓN	557
I. Importancia de la figura	557
II. Los factores determinantes del riesgo de confusión	558
§ 139. LA FIGURA DEL CONSUMIDOR MEDIO	558
I. Preliminar	558
II. La figura del consumidor	559
III. El consumidor en el supuesto de las marcas farmacéuticas	560
§ 140. LAS MARCAS FUERTES ANTE EL RIESGO DE CONFUSIÓN	560

Sección 2.ª LA SEMEJANZA DE LAS MARCAS

§ 141. INTRODUCCIÓN	561
§ 142. LA DIMENSIÓN CONCEPTUAL DE LAS MARCAS	561
§ 143. LA COMPARACIÓN DE LAS MARCAS DENOMINATIVAS SIMPLES	562
I. Preliminar	562
II. Comparación de las denominaciones en el plano fonético	563
§ 144. LA COMPARACIÓN DE LAS MARCAS DENOMINATIVAS COMPLEJAS	564
§ 145. LA COMPARACIÓN DE LAS MARCAS GRÁFICAS	564
I. Preliminar	564
II. La comparación de las marcas puramente gráficas	565
III. La comparación de las marcas figurativas	565
IV. La comparación de las marcas gráficas con las marcas denominativas	566
§ 146. LA COMPARACIÓN DE LAS MARCAS MIXTAS	566
I. Preliminar	566
II. Predominio del elemento denominativo de las marcas mixtas	566
III. El desplazamiento del elemento figurativo a un primer plano	567

Sección 3.ª LA SIMILITUD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS

§ 147. INTRODUCCIÓN	567
§ 148. PAUTAS APLICABLES PARA DETERMINAR LA SIMILITUD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS	568
I. Jurisprudencia española	568

Sección 4.^a EL RIESGO DE ASOCIACIÓN

§ 149.	INTRODUCCIÓN	569
§ 150.	LOS CONTORNOS DEL RIESGO DE ASOCIACIÓN.....	570
§ 151.	LA FAMILIA DE MARCAS.....	570
CAPÍTULO XXXII. LA PROTECCIÓN REFORZADA DE LAS MARCAS RENOMBRADAS.....		573
Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA (†)		
§ 152.	INTRODUCCIÓN	573
§ 153.	LA MARCA RENOMBRADA EN EL DERECHO ESPAÑOL.....	574
	I. Preliminar.....	574
	II. El concepto de la marca notoria y de la marca renombrada en el sistema de la Ley de 2001	575
	III. La protección conferida a la marca notoria y a la marca renombrada por la Ley de 2001.....	576
§ 154.	LA POSICIÓN JURÍDICA DEL TITULAR DE LA MARCA RENOMBRADA.....	577
	I. Preliminar.....	577
	II. El aprovechamiento indebido del renombre de la marca.....	578
	III. El menoscabo del renombre de la marca	578
	IV. El aprovechamiento indebido y el menoscabo del carácter distintivo de la marca.....	579
§ 155.	LA PROTECCIÓN DEL RENOMBRE DE LA MARCA EN LA HIPÓTESIS DE SIMILITUD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS	579
CAPÍTULO XXXIII. POSICIÓN JURÍDICA DEL TITULAR DE LA MARCA. Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA (†)		581
§ 156.	EL DERECHO EXCLUSIVO SOBRE LA MARCA	581
	I. Preliminar.....	581
	II. La dimensión positiva del derecho exclusivo sobre la marca	582
	III. La dimensión negativa del derecho exclusivo sobre la marca	582
	IV. El alcance del <i>ius prohibendi</i> conferido al titular de la marca.....	583
§ 157.	FACULTADES DEL TITULAR DE LA MARCA.....	583
	I. Preliminar.....	583
	II. Análisis del art. 34.3 de la Ley de Marcas.....	583
	III. La agregación de una marca de comercio.....	586
§ 158.	REPRODUCCIÓN DE LA MARCA EN DICCIONARIOS	587
§ 159.	LA PROTECCIÓN DE LA SOLICITUD DE LA MARCA	588
	I. Alcance de la protección dispensada	588
	II. La <i>conditio iuris</i> de la protección de la solicitud de una marca	589
§ 160.	LIMITACIONES DEL DERECHO SOBRE LA MARCA	589
	I. Preliminar.....	589

	<i>Pág.</i>
II. La hipotética exigencia de que la indicación se use a título de marca.....	590
III. La limitación relativa al nombre y la dirección	590
IV. La limitación concerniente a las indicaciones descriptivas	591
V. El uso de la marca ajena en relación con accesorios o recambios.....	591
VI. La observancia de las prácticas leales en materia industrial o comercial.	592
§ 161. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA.....	592
I. Preliminar.....	592
II. El principio del agotamiento comunitario	593
III. Las excepciones	594
1. Introducción.....	594
2. El reenvasado de medicamentos	594
3. La sustitución de la marca original	596
4. El uso publicitario lesivo de la reputación de la marca	596
§ 162. LA ACCIÓN CESATORIA, LA <i>ACTIO</i> DE REMOCIÓN Y LAS MEDIDAS CAUTELARES.....	597
I. La acción cesatoria.....	597
II. La <i>actio</i> de remoción	599
III. La norma implantada por el apartado tercero del art. 41 de la Ley de Marcas.....	600
IV. Las medidas cautelares	601
§ 163. LA <i>ACTIO</i> DE INDEMNIZACIÓN Y LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO.....	601
I. Preliminar.....	601
II. La <i>actio</i> de indemnización de daños y perjuicios.....	602
1. Presupuestos de la <i>actio</i> de indemnización.....	602
2. Determinación de las pérdidas sufridas y de las ganancias dejadas de obtener.....	603
III. La acción de enriquecimiento injustificado	605
1. La devolución del <i>lucrum emergens</i>	605
2. El abono del <i>damnum cessans</i>	606
CAPÍTULO XXXIV. COTITULARIDAD, CESIÓN Y LICENCIA DE LA MARCA	609
Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA (†)	
§ 164. PRELIMINAR	609
§ 165. COTITULARIDAD DEL DERECHO SOBRE LA MARCA.....	610
I. Preliminar.....	610
II. Régimen jurídico de la cotitularidad.....	611
§ 166. LA CESIÓN DE LA MARCA	613
I. Preliminar.....	613
II. La cesión de la marca en el Derecho español	614
1. El control ejercido por la Oficina Española de Patentes y Marcas	614
2. La cesión parcial de la marca.....	615

	<i>Pág.</i>
3. La transmisión conjunta de la empresa y sus marcas	615
4. Inscripción de la cesión en el Registro de Marcas.....	616
§ 167. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA LICENCIA DE MARCA.....	617
I. Preliminar.....	617
§ 168. EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA	618
I. Preliminar.....	618
II. Tipos legales de licencia de marca.....	619
III. Obligaciones del licenciante	620
IV. Posición jurídica del licenciatario.....	620
V. La posibilidad de que el licenciante entable contra el licenciatario las acciones dimanantes del derecho sobre la marca.....	621
CAPÍTULO XXXV. EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA.	623
Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA (†)	
§ 169. PRELIMINAR	623
§ 170. EL SISTEMA DE REGULACIÓN DEL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA.....	624
§ 171. EL USO EFECTIVO Y REAL DE LA MARCA REGISTRADA.....	625
I. Preliminar.....	625
II. Actos de uso efectivo y real de la marca registrada.....	626
1. La venta de productos o la prestación de servicios bajo la marca es el prototipo del acto de uso efectivo	626
2. El uso publicitario de la marca	627
3. Las ventas de sondeo (<i>test sales</i>)	627
4. Actos de uso irrelevantes.....	627
III. El uso indirecto de la marca registrada.....	628
IV. Uso de la marca y territorialidad.....	628
§ 172. EL USO DE LA MARCA EN UNA FORMA DIFERENTE DE LA REGISTRADA.....	629
§ 173. EL USO PARCIAL DE LA MARCA REGISTRADA	630
I. Preliminar.....	630
II. La problemática del uso parcial	631
§ 174. LAS CAUSAS JUSTIFICATIVAS DE LA FALTA DE USO	631
§ 175. LA CADUCIDAD DE LA MARCA POR FALTA DE USO	633
I. Preliminar.....	633
II. La acción declarativa de la caducidad de la marca por falta de uso	634
CAPÍTULO XXXVI. NULIDAD Y CADUCIDAD.....	637
Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA (†)	
§ 176. LAS CAUSAS DE NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA.....	637
I. Preliminar.....	637
II. Causas de nulidad absoluta.....	638

	<i>Pág.</i>
III. Causas de nulidad relativa.....	639
§ 177. NULIDAD BASADA EN LA MALA FE DEL SOLICITANTE DE LA MARCA.....	640
I. Preliminar.....	640
III. Análisis de la prohibición concerniente a la mala fe del solicitante de la marca.....	641
1. El registro de la marca efectuado sin intención de usarla.....	641
§ 178. LA ACCIÓN DECLARATIVA DE LA NULIDAD DE LA MARCA.....	643
I. Preliminar.....	643
II. Consecuencias de la nulidad de la marca registrada.....	644
§ 179. LA DENOMINADA PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA.....	645
I. Preliminar.....	645
II. Requisitos y efectos de la prescripción por tolerancia.....	647
§ 180. LA CADUCIDAD DE LA MARCA EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL.	648
§ 181. LA CADUCIDAD MOTIVADA POR LA VULGARIZACIÓN DE LA MARCA.....	650
I. Preliminar.....	650
II. Requisitos de esta causa de caducidad.....	650
§ 182. LA CADUCIDAD DERIVADA DE LA CONVERSIÓN DE LA MARCA EN UN SIGNO ENGAÑOSO.....	651
§ 183. CADUCIDAD POR FALTA DE RENOVACIÓN DE LA MARCA.....	653
I. Preliminar.....	653
II. El mecanismo de la renovación de la marca.....	653
§ 184. LA RENUNCIA AL DERECHO SOBRE LA MARCA.....	655
CAPÍTULO XXXVII. LAS MARCAS DE GARANTÍA Y LAS MARCAS COLECTIVAS.....	657
Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA (†)	
§ 185. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LAS MARCAS DE GARANTÍA.....	657
I. Preliminar.....	657
II. La función desempeñada por la marca de garantía: el Reglamento de uso.	658
§ 186. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MARCAS DE GARANTÍA.....	660
I. Reglas básicas.....	660
II. La licencia obligatoria de la marca de garantía.....	660
III. Nulidad y caducidad de la marca de garantía.....	661
§ 187. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA MARCA COLECTIVA.....	663
I. Preliminar.....	663
II. Las funciones de la marca colectiva.....	663
III. El Reglamento de uso de la marca colectiva.....	664

	<i>Pág.</i>
§ 188. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA MARCA COLECTIVA.....	665
I. Reglas básicas	665
II. El uso de la marca colectiva.....	666
III. Nulidad y caducidad de la marca colectiva.....	667

Subtítulo 2.º LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA

CAPÍTULO XXXVIII. NOCIONES GENERALES Y PROHIBICIONES DE REGISTRO.....	669
Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA (†)	
§ 189. INTRODUCCIÓN	669
I. La Directiva 2015/2436	670
II. El Reglamento 207/2009	671
§ 190. NOCIONES GENERALES	673
I. Principios informadores.....	673
II. Nacimiento del derecho de marca.....	674
III. Legitimación para ser titular de la marca.....	674
§ 191. PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO.....	675
I. La incapacidad del signo para constituir una marca de la Unión	675
II. Los signos carentes de carácter distintivo, los descriptivos, los habituales y los constituidos por la forma del producto.....	676
1. Signos carentes de carácter distintivo	676
2. Signos descriptivos	677
3. Signos habituales	678
4. Signos constituidos por la forma del producto	678
III. Los signos contrarios al orden público y los engañosos.....	680
IV. Los signos desprovistos de la pertinente autorización.....	680
V. Los signos protegidos como denominaciones de origen, indicaciones geográficas, especialidades tradicionales garantizadas o como denominaciones de obtenciones vegetales.....	681
§ 192. PROHIBICIONES RELATIVAS DE REGISTRO	682
I. Marcas anteriores idénticas o confundibles	683
II. Marca del agente o representante.....	683
III. La marca no registrada y otros signos distintivos	684
IV. La denominación de origen e indicación geográfica	685
V. La marca renombrada	685

CAPÍTULO XXXIX. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y EFECTOS DE LA MARCA.....	687
Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA (†)	

§ 193. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO	687
I. La solicitud	687

	<i>Pág.</i>
1. Presentación	687
2. Informe de búsqueda.....	688
3. Examen	689
4. Publicación.....	690
5. Oposición.....	690
II. El registro.....	691
1. Vigencia y renovación.....	691
2. Modificación	692
3. División.....	692
§ 194. EFECTOS DE LA MARCA REGISTRADA	693
I. Derechos conferidos	693
II. Limitación de los efectos	695
III. Agotamiento de los derechos.....	695
§ 195. DEFENSA DE LA MARCA	696
§ 196. LA MARCA COMO OBJETO DE PROPIEDAD	696
CAPÍTULO XL. RENUNCIA, CADUCIDAD Y NULIDAD DE LA MARCA ...	699
Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA (†)	
§ 197. RENUNCIA.....	699
§ 198. CADUCIDAD.....	700
I. Causas	700
1. La falta de uso de la marca	700
2. La vulgarización de la marca	701
3. Conversión de la marca en engañosa	701
II. Efectos de la declaración de caducidad	702
§ 199. NULIDAD	702
I. Causas de nulidad absoluta.....	703
II. Causas de nulidad relativa.....	704
III. Efectos de la nulidad.....	704
CAPÍTULO XLI. OTRAS CUESTIONES	705
Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA (†)	
§ 200. LA MARCA COLECTIVA	705
§ 201. LA MARCA DE CERTIFICACIÓN	707
§ 202. COEXISTENCIA DE LA MARCA DE LA UNIÓN CON LAS MARCAS NACIONALES	708
I. Impacto de la marca nacional sobre la marca de la Unión	708
II. Prohibición de uso de la marca de la Unión	709
III. Transformación de la solicitud o de la marca de la Unión en solicitud de marca de un Estado miembro.....	710
1. Régimen general	710
2. Transformación en solicitud de marca española	711

Subtítulo 3.º LA MARCA INTERNACIONAL

CAPÍTULO XLII. ESTATUTO JURÍDICO DE LA MARCA INTERNACIONAL.....	713
Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA (†)	
§ 203. PRELIMINAR.....	713
§ 204. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.....	714
I. Presupuesto de base.....	714
II. La solicitud internacional.....	715
III. Registro internacional.....	715
1. Efectos.....	716
2. Duración y renovación.....	717
3. Dependencia del presupuesto de base.....	717
§ 205. DENEGACIÓN DE LA PROTECCIÓN.....	717
§ 206. TRANSFORMACIÓN DE LA MARCA INTERNACIONAL EN SOLICITUD DE MARCA NACIONAL O REGIONAL.....	718
§ 207. LA MARCA INTERNACIONAL CON EFECTOS EN ESPAÑA.....	719
I. Presentación y examen de la solicitud internacional.....	719
II. Denegación de la protección.....	719
III. Transformación de la marca internacional en solicitud de marca española.....	720
§ 208. LA MARCA INTERNACIONAL CON EFECTOS EN LA UE.....	720
I. Presentación y examen de la solicitud internacional.....	721
II. Efectos de la marca internacional en la UE.....	721
III. Denegación de la protección.....	722

TÍTULO II. EL NOMBRE COMERCIAL

CAPÍTULO XLIII. CONCEPTO Y TIPOS.....	723
José Manuel OTERO LASTRES	
§ 209. PRELIMINAR.....	723
§ 210. CONCEPTO DE NOMBRE COMERCIAL.....	725
I. Preliminar.....	725
II. La definición legal.....	725
1. El nombre comercial como «signo».....	726
2. Susceptibilidad de representación gráfica.....	726
3. Identificación del sujeto y diferenciación de los demás sujetos que desarrollan actividades idénticas o similares.....	727
4. La referencia a la regla de la especialidad.....	728
III. La enumeración enunciativa de signos que pueden constituir un nombre comercial.....	729
1. Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.....	730

	<i>Pág.</i>
2. Las denominaciones de fantasía	730
3. Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.....	731
4. Los anagramas y logotipos	732
5. Las imágenes, figuras y dibujos.....	732
6. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores	733
§ 211. DISTINCIÓN DE FIGURAS AFINES	733
I. El nombre comercial y la denominación de las personas jurídicas	733
II. El nombre comercial y la marca de servicios	735
CAPÍTULO XLIV. FUNCIONES, PROHIBICIONES DE REGISTRO, NULIDAD Y CADUCIDAD.....	737
José Manuel OTERO LASTRES	
§ 212. PRELIMINAR.....	737
§ 213. FUNCIONES DEL NOMBRE COMERCIAL.....	737
I. La función identificadora y diferenciadora.....	738
II. La función de servir de instrumento de captación de la clientela.....	739
III. La función de concentrar y exteriorizar el crédito o buena reputación de la empresa	739
IV. La función publicitaria.....	740
§ 214. PROHIBICIONES DE REGISTRO.....	741
I. Los que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes con el art. 87 de la Ley de Marcas	741
II. Los que incurran en algunas de las prohibiciones absolutas del art. 5 de la Ley de Marcas.....	741
III. Los que puedan afectar a algún derecho anterior de los previstos en los arts. 6 a 10 de esta ley	742
§ 215. CONTENIDO DEL DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL	742
§ 216. NULIDAD Y CADUCIDAD	744

TÍTULO III. LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE PRODUCTOS

CAPÍTULO XLV. DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE PRODUCTOS	745
Manuel BOTANA AGRA	

Sección 1.ª GENERALIDADES

§ 217. INTRODUCCIÓN	745
§ 218. RASGOS CONCEPTUALES.....	746

Sección 2.ª REGULACIÓN EN EL DERECHO ESPAÑOL

§ 219.	CONSIDERACIONES PREVIAS.....	747
§ 220.	RÉGIMEN APLICABLE.....	748
	I. Modalidades de signos protegibles.....	749
	II. Fase nacional de tramitación del registro.....	749
	1. La solicitud de registro.....	750
	2. Oposición al registro.....	751
	3. Transmisión de la solicitud a la Comisión de la UE.....	752
	4. Protección nacional transitoria.....	752
	III. Contenido de la protección.....	752

Sección 3.ª REGULACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

§ 221.	LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE PRODUCTOS VINÍCOLAS ...	754
	I. Definiciones.....	754
	II. Solicitud y registro.....	755
	III. Alcance de la protección.....	756
§ 222.	LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE LOS PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS AROMATIZADOS.....	757
	I. Introducción.....	757
	II. Protección.....	758
§ 223.	DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS.....	758
	I. Preliminar.....	758
	II. Definiciones.....	759
	III. Nombres registrables como DOP/IGP.....	761
	IV. Procedimiento de registro de DOP/IGP y ETG.....	762
	1. Fase nacional.....	762
	2. Fase en la UE.....	765
	V. Protección.....	766
	VI. Modificación del pliego de condiciones.....	767
§ 224.	LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS....	768
	I. Introducción.....	768
	II. Concepto.....	768
	III. Registro.....	769
	IV. Alcance de la protección.....	770

TÍTULO IV. NOMBRES DE DOMINIO

CAPÍTULO XLVI. NOMBRES DE DOMINIO	771
Manuel BOTANA AGRA	
§ 225. INTRODUCCIÓN	771
§ 226. NOMBRES DE DOMINIO BAJO EL CÓDIGO «ES»	772
I. Asignación	772
II. El derecho sobre el nombre de dominio	773
III. Signos protegidos, derechos de propiedad y nombres de dominio	773
1. Alcance de la disposición del art. 34.3.e) de la Ley de Marcas	774
2. La posición del Plan nacional de nombres de dominio ante los signos protegidos por derechos de propiedad industrial	774
IV. Protección del nombre de dominio frente a otros signos	775
§ 227. NOMBRES DE DOMINIO BAJO EL CÓDIGO «EU»	775
I. Preferencia a favor de titulares de derechos anteriores	776
II. Revocación de nombres de dominio registrados	777
BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA BÁSICA	779

PRELIMINAR

La presente obra constituye un hito de singular relevancia en el importante desarrollo científico que viene experimentando en España el Derecho de la Propiedad Industrial desde mediados de los años sesenta del siglo pasado.

En el número 102 de la Revista de Derecho Mercantil, de octubre-diciembre de 1966, apareció el trabajo del Profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA sobre «El nacimiento del Derecho sobre la marca», que es el que abrió el camino para el estudio científico de la propiedad industrial por parte de la doctrina mercantilista española. Desde entonces, se inició una incesante labor de publicación de artículos doctrinales y monografías científicas sobre las distintas materias de la propiedad industrial por parte de la Escuela de Derecho Industrial de Santiago de Compostela, fundada por él, que ha seguido de manera ininterrumpida hasta nuestros días. Hasta tal punto ha sido fructífera esta labor de investigación, cuyo punto de referencia es la Universidad de Santiago de Compostela y más concretamente su Instituto de Derecho Industrial, que en la actualidad la doctrina industrialista española ocupa un lugar muy destacado en el ranking internacional.

Desde el comienzo, los industrialistas compostelanos se fueron especializando en las distintas modalidades de la propiedad industrial. Muchos de sus estudios sectoriales culminaron en obras que abarcan en su totalidad una determinada figura de este sector del ordenamiento jurídico. Así sucedió con las obras sobre el Derecho de Marcas que publicó el citado Profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, que se inician con su Fundamento de Derecho de Marcas del año 1984 hasta culminar en la segunda edición de su Tratado de Derecho de Marcas de 2004. Y lo mismo cabe decir sobre el diseño industrial, materia en el que el Profesor OTERO LASTRES publicó en el año 1974 «El Modelo Industrial» y en el año 2003 «El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003». Por otra parte, todos los rigurosos e importantes trabajos que fueron elaborando, una buena parte de los cuales se publicaron en las Actas de Derecho Industrial y otros como excelentes monografías, fueron constituyendo piezas perfectamente acabadas de un mosaico, a las que únicamente les falta la labor de ensamblarlas para obtener la figura final. Y esto es lo que constituye el

presente Manual de la Propiedad Industrial, que contiene una exposición completa y sistemática del régimen jurídico de esta materia jurídica. El Manual de la Propiedad Industrial era, pues, una obra largamente demandada, que si no se confeccionó con anterioridad fue debido seguramente a que se requería una tarea previa —que hoy ya puede considerarse realizada— de investigación seria y rigurosa de las distintas partes que configuran la disciplina en su conjunto.

La obra, que abarca la totalidad de la propiedad industrial, se inicia con una parte introductoria, estructurándose el resto de la materia de acuerdo con la tradicional división de las modalidades de la Propiedad Industrial en sus dos grandes categorías: las creaciones industriales y los signos distintivos. Dentro de las primeras, se presta especial atención a las patentes, como principal creación técnica, y a los diseños industriales en tanto que creación estética. De los signos distintivos, se realiza una exposición sumamente completa de la figura de la marca por ser, sin lugar a dudas, el más importante de todos ellos.

Aunque los tres autores son reconocidos especialistas en la materia, la distribución entre ellos de las distintas partes del Manual responde al criterio de su particular especialización dentro del amplio campo de la propiedad industrial. El Derecho sobre la marca es obra en su integridad del maestro FERNÁNDEZ-NÓVOA, cuya reconocida autoridad en la materia, tanto a nivel nacional como internacional, es garantía de que se está, sin duda, ante la mejor exposición posible de la misma en lengua española. También es conocida la especialización del Profesor OTERO LASTRES en materia de diseño industrial y, en general, en las creaciones de forma, entre las que ocupan un lugar especial por su carácter técnico los modelos de utilidad. Y, por último, a su innegable y profunda especialización en el Derecho de patentes, une el Profesor BOTANA AGRA un merecido reconocimiento científico en materia de denominaciones de origen.

En la elaboración de la obra, y precisamente para no rebasar los límites de su propia condición de Manual, los autores han tomado como referencia el Derecho español, pero sin dejar de referirse, cada vez que se ha considerado aconsejable, a otros textos normativos de origen supranacional que tienen aplicación en nuestro país. Con todo, la exposición de las distintas materias, al basarse en los principios que inspiran universalmente a la propiedad industrial, trascienden, en muchos casos, los ámbitos estrechos de un ordenamiento nacional, por lo cual la obra puede resultar de mucha utilidad para los estudiosos de otros países, especialmente los de Ibero América.

Finalmente, los autores quieren agradecer de manera especial a Ana Otero Iglesias su inestimable colaboración en la labor de coordinación, confección y revisión de la presente obra.

NOTA A LA SEGUNDA EDICIÓN

Transcurridos cuatro años desde la primera edición, y una vez agotada, los autores han puesto al día la presente obra, incorporando las opiniones doctrinales, las decisiones jurisprudenciales y la reseña de los acontecimientos habidos durante este tiempo en las materias tratadas en este Manual.

Los autores quieren expresar, además, su agradecimiento a Ana Otero Iglesias por su eficaz colaboración en la confección de la segunda edición.

NOTA A LA TERCERA EDICIÓN

El tiempo transcurrido desde la segunda edición, la entrada en vigor de nuevas leyes y la aprobación de nuevas Directivas de la UE, así como el hecho de haberse agotado la segunda edición, hacen aconsejable la tercera edición de la obra, que pone al día la materia objeto de la misma.

En esta ocasión, no podremos servirnos enteramente del magisterio del añorado profesor Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA, insigne Maestro de la Propiedad Industrial, que falleció cuando estábamos iniciando los trabajos para esta nueva edición.

Como consecuencia de tan irreparable pérdida, los profesores José Manuel OTERO LASTRES y Manuel BOTANA AGRA asumirán la redacción del «Título I. Marcas», y de la «Cuarta parte. Signos distintivos», dándole una nueva estructura pero manteniendo las inigualables enseñanzas de tan ilustre Maestro.

Los autores expresan su agradecimiento a Ana Otero Iglesias por su eficaz colaboración en la confección de la tercera edición.

PRIMERA PARTE
INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

José Manuel OTERO LASTRES

SUMARIO: § 1. TERMINOLOGÍA.—§ 2. ENCUADRAMIENTO SISTEMÁTICO.—§ 3. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.—§ 4. MODALIDADES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.—§ 5. CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: I. Derechos exclusivos y excluyentes. II. Derechos registrales. III. Derechos territoriales. IV. Derechos temporalmente limitados. V. Derechos con una clara vocación internacional. VI. Derechos regidos por el principio «ex uberrima bona fides».

§ 1. TERMINOLOGÍA

Al iniciar el estudio de la propiedad industrial, la primera cuestión que se plantea es elegir el conjunto de términos o vocablos con los que denominar este sector del ordenamiento jurídico. Dos son, por lo general, las denominaciones que se vienen utilizando en nuestro Derecho para designar a esta disciplina: derecho industrial y propiedad industrial (o más extensamente derecho de la propiedad industrial), sin que hasta el momento ninguna de ellas haya acabado por arrinconar definitivamente a la otra. Utilizan el primer término el prestigioso Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, creado en 1974, así como la revista que edita dicho Instituto, que se denomina *Actas de Derecho Industrial*. Como ejemplos de uso del segundo término cabe recordar el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (en adelante CUP), y algunos de nuestros textos normativos anteriormente vigentes, como la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 y el Estatuto sobre Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, texto refundido de 30 de abril de 1930.

Aunque la denominación derecho industrial pudiera ser más moderna y, en cierto modo, más neutral a la hora de calificar la naturaleza de los derechos regulados que

la expresión «propiedad industrial» (ya que, como se verá más adelante, los derechos de propiedad industrial son algo más que derechos de propiedad), en la presente obra se opta por esta última denominación, por varias razones.

La primera es que se trata de la terminología adoptada por nuestra Constitución, así como por otras leyes en vigor. En efecto, el apartado 1 del art. 149 CE, al determinar las materias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva, señala en el numeral 9.º: «Legislación sobre propiedad intelectual e industrial». La segunda es que la expresión «propiedad industrial» figura en algunas normas de las propias leyes sustantivas que regulan la materia. Así, en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, se habla de «Agentes de la Propiedad Industrial» (arts. 175 y ss. LP). Por su parte, en la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se dice en la Exposición de Motivos que los signos distintivos constituyen «uno de los grandes campos de la propiedad industrial», y en el apartado 1 de su art. 1.º se califican expresamente las marcas y los nombres comerciales como «derechos de propiedad industrial». Finalmente, en la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, se designa esta materia en varias ocasiones con la expresión «propiedad industrial», y en su art. 1.º se dispone que la ley tiene «por objeto establecer el régimen jurídico de la protección de la propiedad industrial del diseño».

Otras razones adicionales son que la propiedad industrial es asimismo la denominación que se utiliza en leyes de carácter procesal para referirse a la materia en su conjunto, como ocurre en el art. 249.1.4.º de la LEC y el art. 86 *ter*, 2.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A lo que se puede añadir, finalmente, que la denominación propiedad industrial es la que tiene mayor arraigo en la generalidad de los países, sin duda, como consecuencia de haber sido la que en su día se eligió y, desde entonces se ha venido manteniendo hasta nuestros días, como término para el citado CUP.

Antes de finalizar estas precisiones terminológicas, conviene recordar que la expresión propiedad industrial denomina un sector del ordenamiento jurídico estrechamente emparentado con la propiedad intelectual. Término este que en el conjunto de los distintos países tiene un significado ambivalente. Y ello porque es utilizado ya sea como denominación omnicomprensiva de la propiedad industrial y del derecho de autor (así sucede, por ejemplo, con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, conocido como el «Acuerdo ADPIC» (en adelante A-ADPIC), que engloban la propiedad industrial y el derecho de autor y que constituye un anexo del Acta Final de Marrakech, de 15 de abril de 1994, en virtud de la cual se creó la Organización Mundial del Comercio), ya como denominación específica del derecho de autor, como sucede en España, donde el capítulo III del título IV del Libro Segundo del Código Civil de 1889 lleva el título «De la propiedad Intelectual» y la ley actualmente vigente se denomina Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

§ 2. ENCUADRAMIENTO SISTEMÁTICO

A comienzos de la década de los ochenta del siglo XX, la propiedad industrial apenas formaba parte del contenido del Derecho mercantil. Así por ejemplo, en el Tomo I del *Curso de Derecho Mercantil* del maestro Joaquín GARRIGUES, en su quin-

ta edición (Madrid, 1968, pp. 158-159), la propiedad industrial se mencionaba al lado de la propiedad literaria y artística y se encuadraba sistemáticamente en el Derecho mercantil dentro del denominado «patrimonio de la empresa»; se reseñaban los dos tipos de derechos que protegía: la patente y los signos distintivos, y se añadía que solamente serían objeto de estudio los signos distintivos (a los que se destinaba el apartado IV del capítulo VI, pp. 216 a 226), porque los demás derechos de propiedad industrial tenían una importancia más secundaria desde el punto de vista del Derecho mercantil y su estudio correspondía al Derecho civil.

En la actualidad, en cambio, la generalidad de la doctrina mercantilista coincide en considerar la propiedad industrial como una parte integrante del Derecho mercantil. En efecto, tanto en las ediciones actuales de los manuales de esta asignatura como en los nuevos manuales aparecidos en los últimos años, la propiedad industrial forma parte del contenido del moderno Derecho mercantil.

Aunque existen matices, se puede afirmar que la doctrina mercantilista suele encuadrar sistemáticamente la propiedad industrial dentro del sector que se denomina derecho de la competencia. A tal efecto, conviene señalar que el art. 38 de la Constitución española reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Esta libertad significa que, en principio, todos los empresarios pueden acudir al mercado y ofrecer cualesquiera bienes y servicios. Precisamente para asegurar esta libertad el ordenamiento jurídico prevé un conjunto de normas, el derecho de la competencia, cuyo objeto es establecer las reglas a las que debe sujetarse la actividad económica que desarrollen los empresarios en el mercado para que compita en un marco de libertad y de lealtad.

Sin embargo, a pesar de basarse en el principio de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, el propio ordenamiento jurídico regula una serie de derechos que confieren a su titular el derecho exclusivo de explotar el objeto sobre el que recaen. Lo cual significa que los objetos sobre los que recaen estos derechos de exclusiva quedan sustraídos del principio de la libertad de empresa y, consiguientemente, de la libre competencia, en la medida en que a los terceros no les está permitida su explotación sin el consentimiento del titular. Es decir, los demás no pueden explotar tales objetos sin invadir el ámbito de protección reservado al titular de estos derechos de exclusiva. Desde esta perspectiva está claro, pues, que estos derechos de exclusiva representan excepciones al principio de la libertad de empresa y, en consecuencia, de la libre competencia, que como se verá en cada caso al estudiar su fundamento, están plenamente justificados en atención a la importante función que desempeñan.

Pues bien, en tanto que excepciones, los derechos de propiedad industrial se encajan sistemáticamente en el propio ámbito excepcionado que es, como decíamos, la libre competencia, uno de los dos subsectores que junto con el de la competencia desleal conforman el mencionado derecho de la competencia.

§ 3. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La determinación de la naturaleza jurídica de los derechos de propiedad industrial se configura a partir de tres ópticas diferentes, pero que son complementarias.