

INSTITUTO DE DERECHO INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPAÑA)

IDIUS

**ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR**

Volumen 28

(2007-2008)

Este volumen debe citarse como *ADI 28 (2007-2008)*

Coedición:

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES

2008

ÍNDICE

| | <u>Págs.</u> |
|---|--------------|
| Índice de abreviaturas | 11 |
| | |
| I. DOCTRINA | |
| | |
| Alcance de la patente y uso del producto (2.^a parte). | |
| Emmanuela Arezzo y Vincenzo di Cataldo | 21 |
| | |
| Comentarios a la regulación de las conductas restrictivas de la competencia de menor importancia en España. | |
| Luis Berenguer Fuster y Julio Costas Comesaña | 45 |
| | |
| <i>Product placement</i> o emplazamiento de productos en la nueva Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual). | |
| Pablo Fernández Carballo-Calero | 69 |
| | |
| La asignación de los derechos de propiedad intelectual de ámbito universitario en los Estados Unidos. | |
| John T. Cross | 97 |
| | |
| El uso experimental de la invención patentada: ¿uso libre o violación de la patente? | |
| Vincenzo di Cataldo | 133 |
| | |
| Comentarios al informe sobre derechos audiovisuales futbolísticos de la Comisión Nacional de la Competencia. | |
| Juan Espinosa García | 149 |
| | |
| Protección de los consumidores y derecho <i>antitrust</i>: la participación de las asociaciones de consumidores en el control de las prácticas colusorias. | |
| Carmen Estevan | 167 |
| | |
| <i>Distribuição</i> selectiva e a Internet: alguns comentários. | |
| Isabel Fortuna de Oliveira | 191 |

Págs.

| | |
|---|-----|
| Reflexiones sobre la aplicación retroactiva de la Ley de marcas de 2001. | |
| Javier Framiñán | 209 |
| La mala fe en el procedimiento de la ICANN. | |
| Isabel García de Cortázar Fajardo | 233 |
| La aplicación privada de las normas de la competencia en España y su regulación en la Ley 15/2007. | |
| María Jesús González López | 257 |
| Acciones colectivas en defensa de los consumidores y usuarios frente a la publicidad ilícita. | |
| Christian Herrera Petrus | 277 |
| Las denominadas «tablas de equivalencia» a la luz del Derecho Comunitario de Marcas. | |
| Carlos Lema Devesa,..... | 315 |
| Las restricciones accesorias, necesarias y proporcionadas en el contrato de franquicia. | |
| Jaume Martí Miravalls | 341 |
| La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto. | |
| José Manuel Otero Lastres | 371 |
| Análisis desde el derecho de la competencia de la oferta de productos y servicios de seguros a empresas en la Unión Europea. | |
| M. ^a Rocío Quintáns Eiras | 397 |
| Las invenciones y las investigaciones de trabajadores al servicio del Estado mexicano. | |
| Horacio Rangel Ortiz..... | 415 |
| Intervención de los órganos autonómicos de competencia en los procedimientos previstos por la nueva Ley española de Defensa de la Competencia. | |
| Ana Tobío Rivas y M. ^a Rocío Quintáns Eiras..... | 443 |
| Inmunidad jurisdiccional del Estado y Propiedad Intelectual en la Convención de Nueva York de 2004. | |
| Benedetta Ubertazzi..... | 475 |
| Imágenes en la Web y derecho de autor. | |
| Ignacio Vidal Portabales y Carmen Franco Vázquez..... | 503 |
| Derecho de autor: el desarrollo de los objetivos de protección. ¿Cuán lejos hemos evolucionado desde las raíces? | |
| Raquel Xalabarder Plantada | 529 |

II. CRÓNICA Y DOCTRINA BREVE

| | |
|---|-----|
| Actividades de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en 2007. | |
| Josefina Aljaro | 549 |
| Directrices de la Comisión sobre evaluación de concentraciones no horizontales. | |
| Pilar Bello Martín-Crespo | 565 |
| El Acuerdo de Londres sobre la aplicación del artículo 65 del CPE: un primer paso hacia la reducción de costes de las traducciones de las patentes europeas. | |
| Manuel Botana Agra | 581 |
| A propósito del reciente Libro Blanco de la Comisión de las CE sobre «Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia». | |
| Rafael Illescas | 589 |
| La declaración de Doha relativa al acuerdo ADPIC (Trips) y la salud pública: desarrollo y aplicación actual. | |
| Fátima Lois Bastida | 605 |
| Comunicación de la Comisión sobre los contenidos creativos en línea en el mercado único (Cuestiones políticas/normativas para consulta). com (2007) 836 final. | |
| Elena Fátima Pérez Carrillo | 623 |
| La nueva regulación de la publicidad en la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual. | |
| Manuel José Vázquez Pena | 639 |
| El reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España («.es») de 7 de noviembre de 2005. | |
| José Ignacio Vidal Portabales | 655 |

III. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA

| | |
|--|-----|
| Derecho moral del arquitecto: el caso Calatrava (Comentario a la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, de 23 de noviembre de 2007). | |
| Isabel Espín Alba | 669 |
| Publicidad ilícita y competencia desleal [Comentario a la SAP Madrid (sección 28), núm. 18/2008, de 24 de enero]. | |
| Ángel García Vidal | 703 |

Págs.

| | |
|---|------------|
| El ámbito de protección de las patentes biotecnológicas [A propósito de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, núm. 6, de Madrid, de 27 de julio de 2007 (pendiente de apelación), en el caso «soja transgénica Monsanto»]. | |
| José Antonio Gómez Segade | 725 |
| La tutela de los diseños comunitarios registrados por los juzgados de marca comunitaria españoles en Alicante. | |
| José J. Izquierdo Peris | 753 |
| Sobre la validez de la marca «agua fresca de rosas» [Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 2.ª) de 27 de junio de 2007]. | |
| Ángel Martínez Gutiérrez | 787 |
| | |
| IV. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA EUROPEA E INTERNACIONAL | |
| | |
| Infracción de derechos de autor y protección de datos personales en redes P2P. [Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Gran Sala) de 29 de enero de 2008, asunto C-275/06]. | |
| Manuel J. Botana Agra | 801 |
| La función de la marca como indicador de la calidad del producto o servicio a la luz de los casos Emanuel y Fiorucci. | |
| María Isabel Grimaldos García | 825 |
| Dos abusos exclusionarios (<i>refusal to supply</i> y <i>tying</i>) en un mismo caso. La sentencia Microsoft (Comentario a la Sentencia del TPI, de 17 de septiembre de 2007; caso Microsoft Corp., contra Comisión de las CE. Asunto T-201/04). | |
| Antonio López Miño | 845 |
| A competência do Tribunal de Justiça para interpretar o ADPIC e o efeito direito do artigo 33 deste Acordo (Comentário a la Sentencia del TJCE de 11 de septiembre de 2007, caso C-431/05). | |
| Luis Couto Gonçalves | 869 |
| | |
| V. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES ESPAÑOLAS (2007) | |
| 1. Tribunal Supremo y otros Tribunales..... | 889 |
| A) Patentes y obtenciones vegetales | 889 |
| B) Modelos de utilidad | 961 |
| C) Diseños industriales | 981 |
| D) Marcas | 985 |
| E) Otros signos distintivos..... | 997 |
| F) Propiedad Intelectual..... | 1001 |

| | <u>Págs.</u> |
|---|--------------|
| G) Competencia desleal y publicidad..... | 1019 |
| 2. Órganos de Defensa de la Competencia | 1039 |
| A) Comisión Nacional de la Competencia | 1041 |
| B) Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia..... | 1069 |
| 3. Resoluciones del Jurado de Autocontrol de la Publicidad | 1129 |
| VI. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES COMUNITARIAS (2007) | |
| 1. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE..... | 1187 |
| A) Propiedad Industrial y Derecho de Autor..... | 1189 |
| B) Competencia Desleal | 1198 |
| 2. Resoluciones de la OAMI, Sentencias de los Tribunales españoles de marcas y diseños comunitarios y Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de la UE..... | 1201 |
| 2.1. Marcas Comunitarias | 1203 |
| A) Resoluciones de la OAMI | 1205 |
| B) Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de la UE | 1233 |
| C) Sentencias de los Tribunales españoles de marcas..... | 1255 |
| 2.2. Diseños industriales comunitarios..... | 1267 |
| A) Resoluciones de la OAMI | 1269 |
| B) Sentencias de los Juzgados de marcas y diseños comunitarios.. | 1277 |
| VII. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES LATINOAMERICANAS (2007) | |
| A) Argentina | 1307 |
| B) Brasil | 1323 |
| C) Colombia..... | 1338 |
| D) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina | 1352 |
| E) Perú | 1376 |
| F) Uruguay | 1385 |
| VIII. TEXTOS Y DOCUMENTOS | |
| 1. ESPAÑA. Real Decreto 1365/2007, de 19 de octubre, que regula determinados aspectos de los productos vitivinícolas (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, <i>BOE</i> , núm. 272, de 13 de noviem- bre 2007)..... | 1393 |
| 2. ESPAÑA. Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia (Ministerio de Economía y Hacienda, <i>BOE</i> , núm. 50, de 27 de febrero de 2008) | 1396 |

Págs.

3. ESPAÑA. Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es») (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, *BOE*, núm. 129, de 31 de mayo de 2005) 1447
4. ESPAÑA. Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, por la que se establece la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción (*BOE*, núm. 148, de 19 de junio de 2008) 1457
5. ESPAÑA. Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es, de 7 de noviembre de 2005, por la que se establece el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España 1465
6. UNIÓN EUROPEA. Reglamento (CE) 876/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, que modifica el Reglamento (CE) 2245/2002 de ejecución del Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios a raíz de la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales (*DOUE*, núm. L 193, de 25 de julio de 2007) 1475
7. UNIÓN EUROPEA. Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (*DOUE*, núm. L 332, de 18 de diciembre de 2007)..... 1481
8. Declaración por una interpretación equilibrada de la «Regla de los Tres Pasos» en el derecho de autor..... 1509

IX. NOTICIAS

1. **ESPAÑA: Modificación de determinadas disposiciones reglamentarias en materia de propiedad industrial** 1519
2. **ESPAÑA: La inaplazable adaptación del TRLPI a la Directiva 2001/84/CE relativa al derecho de participación del autor de obras de arte originales**..... 1522
3. **ESPAÑA: Relación de equipos, aparatos y soportes materiales digitales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada y cantidades aplicables a cada uno de ellos** 1523
4. **ESPAÑA: No hay «spam» si ha existido consentimiento para el envío, que se presume por la entrega de tarjetas de visita** 1525

| | <i>Págs.</i> |
|--|--------------|
| 5. ESPAÑA: Nuevo Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas | 1525 |
| 6. ESPAÑA (Galicia): Nueva marca de calidad para productos frescos de la pesca y del marisqueo | 1526 |
| 7. UNIÓN EUROPEA: Normas de ajuste del régimen sobre dibujos y modelos comunitarios al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales | 1527 |
| 8. UNIÓN EUROPEA: Propuesta de Directiva para ampliar la vida legal de los derechos vecinos al derecho de autor en el campo de la música | 1528 |
| 9. UNIÓN EUROPEA: Orientaciones para la fusión de sociedades con relación vertical o de grupo | 1529 |
| 10. UNIÓN EUROPEA: Transporte marítimo y competencia | 1530 |
| 11. UNIÓN EUROPEA: Estudio sobre la competencia en los mercados de la electricidad | 1531 |
| 12. UNIÓN EUROPEA: Competencia en los sectores del Gas y de la Electricidad | 1531 |
| 13. UNIÓN EUROPEA: Acuerdo con Australia sobre denominaciones de origen | 1532 |
| 14. UNIÓN EUROPEA: Recomendaciones a las Universidades y otros organismos públicos de investigación sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos | 1532 |
| 15. UNIÓN EUROPEA: El TJCE considera lícita la utilización de una marca en publicidad comparativa | 1534 |
| 16. UNIÓN EUROPEA: El TJCE declara la licitud del uso como rótulo o denominación social de la marca de un tercero, salvo que concurren circunstancias especiales | 1535 |
| 17. OMPI: Modificaciones en el sistema del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas | 1536 |
| 18. ARGENTINA: Tribunal de apelaciones consideró acto de competencia desleal la propagación por Internet de información difamatoria sobre supuestas propiedades nocivas y cancerígenas del agua mineral de la empresa competidora | 1538 |
| 19. ARGENTINA: Tribunal considera que el uso de marcas registradas en buscadores de Internet constituye una infracción a la ley de marcas y un acto de competencia desleal | 1540 |

| | |
|--|------|
| 20. ARGENTINA: Nueva ley de marcas colectivas..... | 1540 |
| 21. CHILE: Ratificación del PCT | 1543 |
| 22. FRANCIA: Interesante y controvertida decisión del Consejo de Estado sobre el canon digital | 1543 |
| 23. MÉXICO: Nuevo Tribunal Federal en materia de propiedad industrial | 1544 |
| 24. REINO UNIDO: Opiniones no vinculantes en litigios de patentes .. | 1545 |
| 25. SUIZA: Nueva legislación de patentes..... | 1546 |

X. BIBLIOGRAFÍA

| | |
|--|------|
| A. RECENSIONES | 1549 |
| COUTO CALVIÑO, R., <i>Servicios de certificación electrónica y libre competencia</i> Prof. Dr. Fernando García Cachafeiro | 1551 |
| FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; GARCÍA VIDAL, A., y FRAMIÑÁN SANTAS, J., <i>Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (Comentarios, recopilación y extractos sistematizados) (2006)</i> Prof. ^a Dr. ^a M. ^a del Mar Maroño Gargallo | 1552 |
| FRAMIÑÁN SANTAS, J., <i>La nulidad de la marca solicitada de mala fe [Estudio del artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas]</i> Prof. Dr. Ángel García Vidal | 1554 |
| MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Á., <i>La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas. Conflictos con otros signos distintivos</i> Prof. Dr. Manuel Botana Agra | 1557 |
| VILLAVERDE GÓMEZ, M. ^a B., <i>Fiscalidad de las marcas</i> Soraya Rodríguez Losada | 1559 |
| B. NOTICIAS DE LIBROS | 1563 |

ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (ADI)

I. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Definición de la revista: *ADI* se ocupa de la propiedad industrial, el derecho de autor y el derecho de la competencia en España, en la Unión Europea y en sus Estados comunitarios, en los países latinoamericanos, en los Estados Unidos y en la esfera internacional. Los idiomas oficiales de la revista son el castellano, el gallego, el portugués y el inglés. La revista está dirigida a los estudiosos de estas materias, tanto en el ámbito académico como en el profesional.

Estructura: La revista se divide en las 10 partes siguientes: Doctrina (I), Crónica y Doctrina breve (II), Comentarios de jurisprudencia española (III), Comentarios de Jurisprudencia Europea e Internacional (IV), Jurisprudencia y Resoluciones españolas (V), Jurisprudencia y resoluciones comunitarias (VI), Jurisprudencia y resoluciones latinoamericanas (VII), Textos y Documentos (VIII), Noticias (IX) y Bibliografía (X).

Edición y periodicidad: La revista es editada por el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago (IDIUS). Se publica anualmente en un único volumen a lo largo del cuarto trimestre, por lo que su información se extiende a las noticias producidas de julio de un año a julio del año siguiente. Por esta razón junto al número de cada volumen figuran los dos años sobre los que informa cada volumen de *ADI*, sin perjuicio de que las partes V, VI y VII ofrezcan únicamente información del primer año que figura en el título.

II. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

Contenido original: *ADI* sólo acepta trabajos de investigación originales en español, portugués, gallego o inglés. Excepcionalmente también se aceptará publicar la primera versión en español de trabajos publicados originalmente en idiomas distintos de los citados.

Fecha de recepción y aceptación de originales: Antes del 30 de enero de cada año deberá notificarse a la secretaría del IDIUS (idisec@usc.es) o directamente a cualquiera de los miembros de la Secretaría la intención de enviar un trabajo con el título provisional, para poder confeccionar un índice provisional y evitar solapamientos. Los trabajos originales deberán ser presentados en el Instituto de Derecho Industrial (idisec@usc.es) antes del 30 de marzo de cada año. La aceptación se comunicará a más tardar el 15 de mayo.

Sistema de arbitraje y evaluadores externos: Los trabajos presentados a *ADI* serán sometidos a la evaluación confidencial de dos expertos ajenos al equipo editorial siguiendo criterios internacionales. En el caso de que los evaluadores propongan modificaciones en la redacción del original será responsabilidad del equipo editorial —una vez informado el autor— el seguimiento del proceso de reelaboración del trabajo. En el caso de que el trabajo no sea aceptado, el original será devuelto al autor junto con los dictámenes emitidos por los evaluadores. La secretaría de la revista comunicará a los autores, en el plazo de tiempo más breve posible, y siempre antes del 15 de mayo, el rechazo de los originales remitidos. La falta de comunicación antes del 15 de mayo significa que el original ha sido admitido y se publicará en el volumen de *ADI* del año en curso.

III. INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES:

Extensión de los trabajos: Partes I, III y IV, 32 páginas como máximo con notas incluidas; Parte II, 20 páginas; Parte IX, tres páginas; parte X, Recensiones, cinco páginas, y Notas bibliográficas media página.

Resúmenes y palabras clave: Los autores de trabajos para ser incluidos en las partes I, II, III y IV de ADI, junto con el original del trabajo deberán remitir un resumen del mismo en español con una extensión máxima de 15 líneas. También deberá acompañarse la correspondiente versión en inglés de dicho resumen. Junto con el original del trabajo también deberán remitirse al menos tres palabras clave (en español e inglés) que faciliten, por ejemplo, su inclusión en bases de datos.

Afiliación de los autores: Deberá proporcionarse al menos la cualificación profesional del autor o autora (Dr. Profesor, Abogado, Juez, etc.) y el nombre de la institución de trabajo del autor o autores de cada artículo. Esta información deberá encontrarse en una nota al pie con el símbolo (*) que figurará después del nombre de los autores al principio de cada trabajo. Se debe incluir también una dirección postal y/o de correo electrónico.

Normas técnicas para la presentación de los trabajos: Sin perjuicio de que también puedan presentarse en soporte papel, los trabajos se presentarán necesariamente en archivo informático en Word o equivalente, con sujeción a las siguientes normas: Tipo de letra: Times New Roman; Tamaño: 12 (notas al pie 10); Folio DIN A-4; Interlineado: 1,5 (notas al pie simple); Márgenes; 3-3-3-3.

Elaboración de las referencias bibliográficas: Se deberán utilizar necesariamente las abreviaturas que figuran en el índice de la revista *ADI*. Si se utilizan siglas de revistas, publicaciones periódicas, o textos legales que no aparecen en el índice de *ADI*, deberán hacerse constar en una nota inicial del trabajo.

Las citas de obras monográficas se harán del siguiente modo: Inicial del nombre, Apellidos del Autor (en versalita), Título de la obra (en cursiva), Lugar de publicación, Editorial, Año, págs. (por ejemplo: M.^ª M. MAROÑO GARGALLO, *La protección jurídica de las denominaciones de origen en el derecho español y comunitario*, Madrid, Marcial Pons, 2002, pág. 68).

Las citas de trabajos publicados en revistas se harán del siguiente modo: Inicial del nombre en su caso y Apellidos del Autor (en versalita), Título del trabajo (entre comillas), Abreviatura de la revista si figura en el índice (si no figura en el índice el título completo en versalita), Volumen, Número (si lo hubiere), Año (entre paréntesis), página inicial del artículo y entre paréntesis la concreta página citada. Por ejemplo: V. DI CATALDO, «El nuevo código de la propiedad industrial italiano», *ADI XXVI* (2005-2006), págs. 101 y sigs. (104). Una vez efectuada la primera cita de un trabajo en una revista, en citas sucesivas no es preciso reiterar el título del trabajo y basta citar el membrete bibliográfico con la página citada.

Incumplimiento de las instrucciones por los autores: Los originales que no se ajusten a estas instrucciones serán devueltos a los autores para que realicen las correspondientes modificaciones o adiciones. De no efectuarse en el plazo señalado no se publicará el trabajo. De cualquier forma, la Dirección se reserva la facultad de efectuar directamente las correcciones oportunas para ajustarse a las Instrucciones cuando en casos concretos considere prioritaria la publicación del trabajo por el interés y valor de su contenido al margen de los defectos formales.