

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

IDIUS

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

Volumen 32

(2011-2012)

Coedición:

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC)

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2012

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
Índice de abreviaturas	13
I. DOCTRINA	
La Directiva 2001/84/CE relativa al derecho de participación y su transposición en España y Portugal	
Celia M. CAAMIÑA DOMÍNGUEZ.....	27
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: 1. JUSTIFICACIÓN. 2. NATURALEZA.—II. EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LA DIRECTIVA 2001/84: 1. INTRODUCCIÓN: A. Justificación en la Directiva 2001/84. B. Caracteres: inalienabilidad e irrenunciabilidad. 2. RÉGIMEN: A. Obras protegidas: obras de arte originales. B. Operaciones de reventa: a) La primera cesión realizada por el autor. b) Reventa de la obra posterior a la primera cesión realizada por el autor. C. Sujetos implicados: a) Sujetos obligados al pago. b) Beneficiarios: a') Beneficiarios de los Estados miembros. b') Beneficiarios de terceros Estados. c) El papel de las entidades de gestión. D. El cálculo del importe del derecho de participación. E. Plazo de protección.—III. CONCLUSIONES.	
Sobre la responsabilidad indirecta de los agregadores de información por contribución a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual en internet	
Fernando CARBAJO CASCÓN.....	51
SUMARIO: I. LOS INTERMEDIARIOS-AGREGADORES DE INFORMACIÓN Y SU POSICIÓN FRENTE A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN INTERNET.—II. HACIA UNA INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA DEL RÉGIMEN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.—III. SOBRE EL ALCANCE DE LAS ACCIONES DE CESACIÓN CONTRA INTERMEDIARIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.—IV. INFRACCIONES INDIRECTAS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL POR LOS AGREGADORES DE INFORMACIÓN: 1. LA DOCTRINA DE LA «CONTRIBUCIÓN A LA INFRACCIÓN» Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA EN NUESTRO ORDENAMIENTO A TRAVÉS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL O DE LA COMPETENCIA DESLEAL. 2. ANÁLISIS DE CASOS: A. Servicios de referenciación (palabras clave y enlaces patrocinados). El caso <i>Google AdWords</i> . B. Mercados electrónicos de oferta y comercialización de bienes y servicios. El caso <i>eBay</i> . C. Redes sociales. El caso <i>YouTube</i> . D. Megasitios de almacenamiento masivo. El caso <i>Rapidshare</i> . E. Webs de enlaces.	

Museos, bibliotecas y archivos: acerca de la necesidad de ampliar los límites al derecho de autor

Thomas DREIER 79

SUMARIO: INTRODUCCIÓN.—I. EL ROL SOCIAL DE MUSEOS, BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.—II. LA ACTIVIDAD DE MUSEOS, BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DERECHO DE AUTOR: 1. ACTOS DE USO EN EL CUMPLIMIENTO TRADICIONAL DE SUS FUNCIONES: A. La constitución de fondos y colecciones. B. La conservación de fondos y colecciones. C. El acceso público a los fondos y colecciones. D. Otras actividades. 2. ACTOS DE USO EN EL CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS DE DIGITALIZACIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN EN LÍNEA: A. Del rol tradicional al rol moderno. B. Documentación y conservación. C. Recolección web (*web harvesting*) y puesta a disposición en internet.—III. EL CONTEXTO JURÍDICO ACTUAL EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR: 1. DERECHO DE AUTOR EUROPEO. 2. DERECHO DE AUTOR NACIONAL.—IV. LAS DIFICULTADES GENERADAS POR LA ACTIVIDAD DE MUSEOS, BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: 1. LAS ACCIONES NECESARIAS NO CUBIERTAS POR LÍMITES. 2. ¿LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS POR VÍA CONTRACTUAL?—V. LAS POSIBLES SOLUCIONES.—CONCLUSIÓN.

Comentarios sobre algunas cuestiones contenidas en el Libro Blanco de acciones por daños por la infracción de las normas de competencia: la necesidad de armonización de la regulación del recurso colectivo y la protección a los partícipes en procedimientos de clemencia

Silvia GÓMEZ TRINIDAD 95

SUMARIO: I. EL RECURSO COLECTIVO: DIVERSIDAD NORMATIVA EN SEDE DE DERECHO INTERNO Y PRIMERAS DECISIONES JUDICIALES EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA: 1. REVISIÓN NORMATIVA Y PROPUESTA CONTENIDA EN EL LIBRO BLANCO. 2. DECISIONES JUDICIALES UTILIZANDO EL RECURSO COLECTIVO EN DEFENSA DE LA COMPETENCIA.—II. LOS PROGRAMAS DE CLEMENCIA Y LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CIVILES POR DAÑOS POR INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LOS DISTINTOS ESTADOS MIEMBROS: 1. LA PROTECCIÓN DE LAS DECLARACIONES CORPORATIVAS CONTENIDAS EN PROGRAMAS DE CLEMENCIA. 2. LA LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS SOCIEDADES EXENCIONADAS EN PROCEDIMIENTOS DE CLEMENCIA. 3. DECISIONES JUDICIALES EN MATERIA DE DAÑOS Y PARTÍCIPES EN PROGRAMAS DE CLEMENCIA.—III. CONCLUSIONES.

Open innovation y biotecnología: salto cualitativo de licencias convencionales a licencias abiertas

Javier GUILLEM CARRAU 123

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. LA EVOLUCIÓN EN LOS MODELOS PRODUCTIVOS Y LA INVESTIGACIÓN: 1. EL CONOCIMIENTO Y LA EXISTENCIA DEL DOMINIO PÚBLICO: A. Propiedad industrial y dominio público. B. El dominio público y las licencias abiertas. 2. LA INNOVACIÓN ANTE LA EVOLUCIÓN DEL MODELO DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: A. *Open Access*. B. *Open Source*. C. *Open Data*. D. Las licencias abiertas y el movimiento *creative commons*. E. Encaje de las licencias *creative commons* y los derechos de autor.—III. LOS MECANISMOS DE COLABORACIÓN Y LA INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA: 1. LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO INDUSTRIAL HACIA LAS «CONFIANZAS COMPENSATORIAS». 2. MECANISMOS DE COLABORACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS BIOTECNOLOGÍAS: A. Proyectos *peer-to-patent*. B. Acuerdos-modelos de colaboración en la innovación biotecnológica. C. Creación de estructuras de buen gobierno para la innovación biotecnológica. D. Subastas y mercados programados de patentes biotecnológicas.—IV. EL IMPACTO DEL MODELO INFORMACIONAL EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA: *OPEN INNOVATION*: 1. EL *OPEN INNOVATION* COMO NUEVO PARADIGMA. 2. LAS LICENCIAS ABIERTAS Y LAS LICENCIAS CONVENCIONALES: A. Las licencias convencionales. B. La posibilidad de la concesión de licencias «abiertas» de patentes biotecnológicas.—V. CONCLUSIONES.

Provisión de enlaces electrónicos a contenidos protegidos por el Derecho de Autor

Rubén IGLESIAS POSSE 147

SUMARIO: I. NATURALEZA Y FUNCIÓN DE LOS HIPERVÍNCULOS.—II. TIPOS DE ENLACES: 1. CLASIFICACIÓN TRADICIONAL. 2. PRINCIPIOS PARA ENJUICIAR SU LEGALIDAD. 3. EL PROTOCOLO COMO ELEMENTO CLASIFICATORIO DE SINGULAR RELEVANCIA.—III. MARCO NORMATIVO: 1. LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 2. LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 3. LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE.—IV. POSICIÓN DE LOS TRIBUNALES SOBRE LA PROVISIÓN DE ENLACES: 1. JURISDICCIÓN PENAL. 2. JURISDICCIÓN CIVIL.—V. CONCLUSIONES.

La deslealtad de las prácticas comerciales agresivas entre competidores

Pilar MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS 173

SUMARIO: I. PRELIMINAR.—II. LA REGULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS AGRESIVAS EN LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL: 1. LAS PRÁCTICAS AGRESIVAS COMO SUPUESTO ESPECÍFICO DE ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL. 2. REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA DE PRÁCTICAS AGRESIVAS: A. Comportamiento. B. Tipos de conductas agresivas. C. Circunstancias determinantes para la caracterización de las conductas como agresivas. D. Susceptibilidad de afectar a la libertad de elección o conducta del destinatario. 3. DESTINATARIOS DE LAS PRÁCTICAS AGRESIVAS: EN ESPECIAL EL CONSUMIDOR MEDIO.

El catálogo de prácticas comerciales agresivas destinadas a los consumidores

Pilar MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS 195

SUMARIO: I. CONSIDERACIONES PREVIAS.—II. PRÁCTICAS AGRESIVAS CON LOS CONSUMIDORES POR COACCIÓN.—III. PRÁCTICAS AGRESIVAS CON LOS CONSUMIDORES POR ACOSO.—IV. PRÁCTICAS AGRESIVAS EN RELACIÓN CON LOS MENORES.—V. OTRAS PRÁCTICAS AGRESIVAS CON LOS CONSUMIDORES: 1. CONDUCTAS DESLEALES DE LAS ASEGURADORAS TENDENTES A EVITAR RECLAMACIONES LEGÍTIMAS DE LOS CONSUMIDORES: A. Exigencia de documentación que no se considere razonable. B. Actitud de ausencia de respuesta a la correspondencia. 2. SUMINISTROS NO SOLICITADOS. 3. APELACIÓN INDEBIDA A LOS SENTIMIENTOS HUMANITARIOS DE LOS CONSUMIDORES. 4. EL SUPUESTO DE LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS QUE GENERAN LA IMPRESIÓN DE QUE SE DEBE ACEPTAR UNA OFERTA PARA ALCANZAR UN DETERMINADO BENEFICIO.

Las medidas de equilibrio contractual a favor de los artistas, intérpretes o ejecutantes en la directiva núm. 2011/77/UE: ¿Tutela efectiva de la parte contratante débil o «traslación» de los derechos a la parte contratante fuerte?

Alberto MUSSO 223

SUMARIO: I. LA REGULACIÓN VIGENTE A FAVOR DE LOS AUTORES Y ARTISTAS.—II. LA PROTECCIÓN DE LOS ARTISTAS, INTÉRPRETES O EJECUTANTES, FRENTE AL DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL A FAVOR DE LOS PRODUCTORES.—III. LA DIRECTIVA NÚM. 2011/77/CE: ¿MEDIDAS EFECTIVAS O EQUILIBRIO *AD USUM DELPHINI*?—IV. EQUIDAD CONTRA EFICIENCIA.

Dominio público, diseminación *on line* de las obras del ingenio y cesiones «creative commons» (Necesidad de un nuevo modelo de propiedad intelectual)

Susana NAVAS NAVARRO 239

SUMARIO: I. CREACIÓN *DE FACTO* DE DOMINIO PÚBLICO.—II. MOTIVACIONES PARA LA DISEMINACIÓN *ON LINE* DE OBRAS DEL INGENIO.—III. LAS CE-

SIONES «*CREATIVE COMMONS*» EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO: ALGUNAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS: 1. CONFIGURACIÓN JURÍDICA DE LA CESIÓN «*CREATIVE COMMONS*»: A. Ámbito geográfico y temporal. B. Objeto de la cesión: facultades de explotación económica y modalidades de uso. C. Sujetos de la cesión: el cedente como posible prestador de un servicio de la sociedad de la información: a) Uso comercial. b) Compensación por copia privada. c) Coautoría. D. Forma de la cesión. E. No exclusividad. F. Símbolo «*creative commons*» y reconocimiento de la autoría. 2. OFERTA IRREVOCABLE EMITIDA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. DEBERES DE INFORMACIÓN. 3. INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.—IV. CONCLUSIÓN. POR UNA REVISIÓN DEL MODELO VIGENTE DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Patentes para métodos de negocio en América Latina

Horacio RANGEL ORTIZ..... 263

SUMARIO: NOTA PRELIMINAR.—I. LOS MÉTODOS PARA HACER NEGOCIOS EN LAS LEYES TIPO DE BIRPI (1965) Y DE LA OMPI (1979).—II. LOS MÉTODOS PARA REALIZAR NEGOCIOS EN EL DERECHO DE PATENTES EUROPEO.—III. LOS MÉTODOS PARA HACER NEGOCIOS EN LA CONVENCIÓN DE LA PATENTE EUROPEA.—IV. CARÁCTER ABSTRACTO Y CARÁCTER TÉCNICO DE LA MATERIA EN EL SISTEMA DE PATENTES.—V. LA AUSENCIA DE CARÁCTER TÉCNICO.—VI. LAS OBRAS ABSTRACTAS.—VII. EL CARÁCTER ABSTRACTO DE LOS MÉTODOS PARA REALIZAR NEGOCIOS EN LAS LEGISLACIONES NACIONALES DE AMÉRICA LATINA.—VIII. SÓLO LOS MÉTODOS PARA REALIZAR NEGOCIOS DE CARÁCTER ABSTRACTO Y NO TÉCNICO ESTÁN EXCLUIDOS DE LA PROTECCIÓN.—IX. LA PROHIBICIÓN DE OTORGAR PATENTES QUE TENGAN POR OBJETO MÉTODOS PARA HACER NEGOCIOS EN LAS LEGISLACIONES LATINOAMERICANAS.—X. LAS CONCEPCIONES ABSTRACTAS Y LAS ACTIVIDADES PURAMENTE MENTALES O INTELECTUALES EN LAS LEGISLACIONES LATINOAMERICANAS.—XI. AUSENCIA DEL ELEMENTO *COMO TAL (AS SUCH)* EN LAS LEGISLACIONES LATINOAMERICANAS.—XII. POSIBLES EFECTOS DE LA AUSENCIA DE UNA NORMA EQUIVALENTE AL ARTÍCULO 52 (3) DE LA CONVENCIÓN DE LA PATENTE EUROPEA EN LAS LEGISLACIONES NACIONALES DE AMÉRICA LATINA.—XIII. INTERPRETACIÓN DEL ELEMENTO *COMO TALES (AS SUCH)* EN LA JURISPRUDENCIA EUROPEA.—XIV. EL PAPEL DE LA *IMPLEMETING TECHNOLOGY* EN LA PATENTABILIDAD DE MÉTODOS PARA REALIZAR NEGOCIOS.—XV. ASPECTOS A EVALUAR EN LA INTERPRETACIÓN DEL ELEMENTO *COMO TALES (AS SUCH)* EN LA JURISPRUDENCIA EUROPEA.—XVI. LOS MÉTODOS PARA HACER NEGOCIOS EN ESTADOS UNIDOS. EL CASO *EX PARTE DES GRANGES* FALLADO EN 1962.—XVII. EL CASO *STATE STREET BANK* FALLADO EN 1998.—XVIII. LA DESCRIPCIÓN DE UNA INVENCIÓN CONSISTENTE EN UN MÉTODO PARA REALIZAR NEGOCIOS.—XIX. LOS MÉTODOS PARA REALIZAR NEGOCIOS EN EL CASO *BILSKI*.—XX. EN EL CASO *IN RE BILSKI* FALLADO EN 2008, EL TRIBUNAL DE APELACIONES PARA EL CIRCUITO FEDERAL (CAFC) MODIFICA EL CRITERIO SOSTENIDO EN *STATE STREET BANK*.—XXI. LA SENTENCIA DE 28 DE JUNIO DE 2010 DICTADA POR LA SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS EN EL CASO *BILSKI C. KAPPOS*.—XXII. LA PRUEBA DE LA MÁQUINA O LA TRANSFORMACIÓN POR UN LADO, Y LA PRUEBA DEL RESULTADO ÚTIL, CONCRETO Y TANGIBLE EN LA SENTENCIA DE 28 DE JUNIO DE 2010 DE LA SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS.—OBSERVACIONES FINALES.

O objecto e o âmbito de protecção do certificado complementar de protecção para medicamentos de uso humano: jurisprudência e tendências recentes

J. P. REMÉDIO MARQUES 291

SUMÁRIO: I. INTRODUÇÃO. A INSTRUMENTALIDADE E DEPENDÊNCIA DO CERTIFICADO COMPLEMENTAR DE PROTECÇÃO.—II. ALGUMAS ESTRATÉGIAS DE ACTUAÇÃO DAS EMPRESAS TITULARES DAS PATENTES.—III. A COM-

PLEXA ARTICULAÇÃO ENTRE A PATENTE, A AIM E O CERTIFICADO COMPLEMENTAR DE PROTECÇÃO.—IV. O PROBLEMA QUANTO AO *OBJECTO* DA PROTECÇÃO; A ALEGADA INSUFICIÊNCIA DESTES OBJECTOS.—V. A PROTECÇÃO DA SUBSTÂNCIA ACTIVA PELA PATENTE DE BASE.—VI. O «ESTREITAMENTO» DO «TESTE DA DIVULGAÇÃO»: HIPÓTESE EM QUE A PATENTE REIVINDICA UMA *COMBINAÇÃO* DE SUBSTÂNCIAS ACTIVAS.—VII. A CONCESSÃO DE CERTIFICADO COMPLEMENTAR A UM PRODUTO QUE TENHA SIDO OBJECTO DE UMA AIM CONSTITUTIVA DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS ACTIVAS; O ÂMBITO PROTECTOR DO CERTIFICADO.—VIII. UMA PATENTE *VERSUS* UM CERTIFICADO COMPLEMENTAR DE PROTECÇÃO?—IX. CERTIFICADOS COMPLEMENTARES DE PROTECÇÃO PARA SAIS, ÉSTERES, ISÓMEROS, MISTURAS DE ISÓMEROS E OUTROS DERIVADOS?—X. CONCLUSÃO.

Libertad de expresión y límites de la publicidad relacionada con vehículos a motor en la jurisprudencia menor

Pablo SALVADOR CODERCH, Antoni RUBÍ PUIG, Antoni TERRA IBÁÑEZ, Laura ALLUEVA AZNAR, David GARCIA MARTIN, Eric CORRAL FONTANET

319

SUMARIO: I. EL CASO QUE HA DADO OCASIÓN A ESTE TRABAJO: CARTEL PUBLICITARIO DE UNA COMEDIA CINEMATOGRAFICA EN EL CUAL APARECEN DOS ACTORES, SIN CASCO PROTECTOR Y MONTADOS EN UNA MOTOCICLETA.—II. EXÉGESIS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL: 1. UNA REGLA DE PROHIBICIÓN. 2. CUYO OBJETO ES LA PUBLICIDAD EN SENTIDO PROPIO. 3. QUE NO ALCANZA A COMUNICACIONES NO PUBLICITARIAS. 4. CUYO OBJETO INCLUYE, ADEMÁS, DE LA PUBLICIDAD DE VEHÍCULOS A MOTOR, LA RELACIONADA CON ELLOS. 5. SIEMPRE Y CUANDO ENTRE LA PUBLICIDAD Y EL INCREMENTO DEL RIESGO A LA SEGURIDAD VIAL MEDIE RELACIÓN DE CAUSALIDAD —CAUSALIDAD DE HECHO O EMPÍRICA E IMPUTACIÓN OBJETIVA (ADECUACIÓN Y PROHIBICIÓN DEL REGRESO). 6. Y LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD RESULTE PROBADA, SALVO QUE SEA NOTORIA O DERIVE DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA Y EL BUEN SENTIDO.—III. NÚCLEO DEL TIPO DE LA PROHIBICIÓN DEL ARTÍCULO 52 LSTR: «PUBLICIDAD (...) QUE OFREZCA EN SU ARGUMENTACIÓN ESCRITA O VERBAL, EN SUS ELEMENTOS SONOROS O EN SUS IMÁGENES, INCITACIÓN A LA VELOCIDAD EXCESIVA, A LA CONDUCTA TEMERARIA, A SITUACIONES DE PELIGRO O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE SUPONGA UNA CONDUCTA CONTRARIA A LOS PRINCIPIOS DE ESTA LEY O CUANDO DICHA PUBLICIDAD INDUZCA AL CONDUCTOR A UNA FALSA O NO JUSTIFICADA SENSACIÓN DE SEGURIDAD»: 1. LOS TRES ELEMENTOS BÁSICOS DE ACCIÓN SEGÚN LOS VERBOS EMPLEADOS POR EL LEGISLADOR. 2. OBJETOS DE LAS ACCIONES PROHIBIDAS. 3. CONSIDERACIÓN DE INCITACIÓN *PER SE* EN CASOS DE PROMOCIÓN AISLADA DE LA VELOCIDAD MÁXIMA ALCANZABLE POR EL VEHÍCULO. 4. SENTENCIAS QUE PRESCINDEN DEL CONCEPTO PROPIO DE INCITACIÓN Y SU CRÍTICA. 5. DECISIONES QUE ACOGEN EL CONCEPTO PROPIO DE INCITACIÓN.—IV. CONCLUSIONES.

Las condiciones generales de la contratación uniformes desde la perspectiva del Derecho Antitrust

Stella SOLERNOU SANZ

349

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN COMO OBJETO DE PRÁCTICAS COLUSORIAS: 1. LA DOCTRINA ANTE LA RELACIÓN ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN Y LA COMPETENCIA. 2. EL DERECHO POSITIVO ANTE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN COMO OBJETO DE PRÁCTICAS COLUSORIAS. 3. LA POSIBLE EXENCIÓN DE LOS ACUERDOS COLUSORIOS SOBRE LA APLICACIÓN UNIFORME DE CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.—III. LA RELACIÓN ENTRE EL ACUERDO COLUSORIO Y LOS CONTRATOS SUCESIVOS EN EJECUCIÓN (*FOLGEVERTRÄGE-CONTRATTI A VALLE*): 1. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN. 2. LA TEORÍA SOBRE LA NULIDAD O INVALIDEZ DE LOS CONTRATOS SUCESIVOS EN EJECUCIÓN. 3. LA TEORÍA SOBRE LA NULIDAD O INEFICACIA PARCIAL DE LOS CONTRATOS SUCESIVOS EN EJECUCIÓN. 4. LA TEORÍA SOBRE LA VALIDEZ DE LOS CONTRATOS SUCESIVOS EN EJECUCIÓN.—IV. CONCLUSIONES.

«Fair use» for Europe?: Private international rather than substantive law

Paul L. C. TORREMANA 369

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. FAIR DEALING, UK STYLE: 1. RESEARCH AND PRIVATE STUDY: A. Research. B. Private study. C. How much can be taken? 2. REVIEW AND CRITICISM: A. The starting point. B. Pro Sieben. C. Factors to be taken into account. D. How much can be taken? E. A work that is available to the public. F. A summary of conditions. 3. REPORTING CURRENT EVENTS 4. A FAIR CONCLUSION ON FAIR DEALING.— III. FAIR USE, US STYLE: 1. THE TOOL EXPLAINED. 2. A CRITICAL ANALYSIS.—IV. A ROLE FOR PRIVATE INTERNATIONAL LAW: 1. CHOICE OF LAW RULES AT THE INTERNATIONAL LEVEL. 2. THE NATIONAL LEVEL. 3. THE CHOICE OF LAW RULE: A. The creation of the right. B. The scope of the right. C. Fair use.— V. CONCLUSION.

El requisito de la representación gráfica: un límite de acceso al registro para las marcas no visuales

Blanca TORRUBIA CHALMETA 389

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: 1. EL SISTEMA REGISTRAL. 2. REGISTRO Y CONCEPTO RESTRINGIDO DE MARCA. 3. REGISTRO Y REALIDAD EXTRARREGISTRAL.—II. SIGNOS QUE PUEDEN SER MARCA Y TRATAMIENTO DE LOS SIGNOS NO VISUALES POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA: 1. EL CONCEPTO DE MARCA EN LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA. 2. LA INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA POR EL TJUE. 3. MARCAS OLFATIVAS. 4. MARCAS SONORAS.—III. EL MODELO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS NO VISUALES: 1. PREVIÓ. 2. REGLAS ESPECÍFICAS PARA LAS MARCAS SONORAS. 3. REGLAS ESPECÍFICAS PARA LAS MUESTRAS DE MARCAS OLFATIVAS Y GUSTATIVAS. 4. LA DOCTRINA DE LA FUNCIONALIDAD.—IV. EL TRATADO DE SINGAPUR, NUEVO PANORAMA, MISMO PROBLEMA.—V. LAS PROPUESTAS DEL INSTITUTO MAX PLANCK.—VI. CONCLUSIONES.

II. CRÓNICA Y DOCTRINA BREVE

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en 2011

Josefina ALJARO 419

SUMARIO: I. PRELIMINAR.—II. ACTIVIDAD REGISTRAL.—III. ACTIVIDAD NORMATIVA.—IV. RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS.—V. AYUDAS ECONÓMICAS.—VI. ACTIVIDADES INTERNACIONALES.—VII. DIFUSIÓN Y POTENCIACIÓN DE LOS SERVICIOS E INFORMACIÓN. SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS.—VIII. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.—IX. INFORMÁTICA.—X. CALIDAD.—XI. CONVENIOS DE COLABORACIÓN.—XII. OTROS DATOS DE INTERÉS.

Lucha contra la piratería. Obtención de pruebas y medidas cautelares: Reflexiones a propósito de las reformas de la Directiva 2004/48/CE y del Observatorio Europeo de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual y del Tratado ACTA

Elena F. PÉREZ CARRILLO 433

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. LA DIRECTIVA DE ENFORCEMENT, DIRECTIVA 2004/48/CE: 1. OBTENCIÓN DE PRUEBAS Y DOCUMENTOS SOBRE LAS VIOLACIONES. 2. ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS. 3. TUTELA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN DEL TITULAR. 4. MEDIDAS CAUTELARES. 5. LA COMPLEJA TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA: EJEMPLO DEL ORDENAMIENTO ESPAÑOL DE PATENTES. A. Diligencias de comprobación de hechos (LP) y medidas preliminares (LEC). B. Derecho de información. C. Medidas cautelares.—III. EL OBSERVATORIO EUROPEO DE LA FALSIFICACIÓN Y LA PIRATERÍA – OBSERVATORIO

EUROPEO DE LAS VULENACIONES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 1. CREACIÓN Y REFORMA. 2. ¿CONTRIBUCIÓN A LA LIMITACIÓN DE DAÑOS Y/O A LA OBTENCIÓN DE DATOS A EFECTOS PROCESALES CIVILES? 3. EL OBSERVATORIO Y EL TRATADO ACTA.—IV. REFORMAS CONFLUYENTES ¿UNA OPORTUNIDAD?

Patentes de invención v. Registros Sanitarios. La situación en las Américas

Horacio RANGEL ORTIZ..... 451

SUMARIO: NOTA PRELIMINAR.—I. LAS ACTUACIONES DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS EN LAS AMÉRICAS COMO BARRERAS NO ARANCELARIAS AL COMERCIO DE PRODUCTOS AMPARADOS POR PATENTES FARMACÉUTICAS.—II. PROHIBICIÓN DE OTORGAR PERMISOS SANITARIOS A TERCEROS ANTES DE LA FECHA DE EXPIRACIÓN DE UNA PATENTE FARMACÉUTICA EN LOS ACUERDOS COMERCIALES ADOPTADOS EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI EN LAS AMÉRICAS.—III. OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR AL TITULAR DE UNA PATENTE LA IDENTIDAD DEL SOLICITANTE DE UN PERMISO SANITARIO PARA UN PRODUCTO PATENTADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PATENTE EN LOS ACUERDOS COMERCIALES ADOPTADOS EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI EN LAS AMÉRICAS.—IV. EL DERECHO EXCLUSIVO QUE CONFIERE LAS PATENTES FARMACÉUTICAS Y LOS PERMISOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS EN EL CASO *PFIZER C. PROTEIN, S.A. DE C.V.*, SENTENCIA DE 9 DE DICIEMBRE DE 2010, DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISIÓN 300/2010. MÉXICO.—V. EL RESPETO DEL DERECHO DE PATENTE Y LOS PERMISOS SANITARIOS EN LA SENTENCIA DE LA 5.^a *TURNA DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS* PUBLICADA EN EL *DIARIO DA JUSTIÇA* DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 1986. BRASIL.—COMENTARIO FINAL.

El folclore como objeto de propiedad intelectual: derechos de los autores y derechos conexos

Raquel DE ROMÁN PÉREZ 463

SUMARIO: I. ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DEL FOLCLORE: 1. EL FOLCLORE FORMA PARTE DE LA DIVERSIDAD CULTURAL DE LOS GRUPOS Y SOCIEDADES. 2. LAS EXPRESIONES DEL FOLCLORE SON PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD INTELECTUAL CREATIVA, PERO NO INCLUYE LOS CONOCIMIENTOS, TÉCNICAS O MÉTODOS EMPLEADOS. 3. LAS EXPRESIONES DEL FOLCLORE SON CARACTERÍSTICAS DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y SOCIAL DE UNA COMUNIDAD. 4. LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD PARTICIPAN EN EL PROCESO DE GESTACIÓN, DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE SUS EXPRESIONES CULTURALES TRADICIONALES. 5. LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS TRADICIONALES QUE DAN LUGAR AL FOLCLORE TIENEN UN ORIGEN REMOTO.—II. REQUISITOS DE LAS EXPRESIONES DEL FOLCLORE COMO OBRAS: 1. CREACIONES LITERARIAS O ARTÍSTICAS Y SUS ELEMENTOS DE EXPRESIÓN. 2. EXPRESIONES RESULTANTES DE LA ACTIVIDAD HUMANA CREATIVA. 3. ORIGINALIDAD DEL FOLCLORE.—III. EXPRESIONES DEL FOLCLORE ANTIGUAS Y CONTEMPORÁNEAS EN LAS LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 1. LAS EXPRESIONES CULTURALES TRADICIONALES COMO PARTE DEL DOMINIO PÚBLICO. 2. OBRAS DEL FOLCLORE CONTEMPORÁNEAS. 3. OBRAS DERIVADAS DE EXPRESIONES DEL FOLCLORE Y OBRAS INSPIRADAS. 4. DERECHOS CONEXOS SOBRE PRESTACIONES QUE INCORPORAN EXPRESIONES DEL FOLCLORE.

La modificación de las reivindicaciones según el art. 123(2) CPE

Susana TORRENTE VILASÁNCHEZ..... 481

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. CONSIDERACIONES GENERALES DEL ARTÍCULO 123(2) CPE: 1. LA SOLICITUD ORIGINALMENTE PRESENTADA. 2. CRITERIOS DE PERMISIVIDAD PARA REALIZAR MODIFICACIONES EN LAS REIVINDICACIONES. 3. EXCEPCIONES.—III. LA DECISIÓN G2/10 Y LOS *DISCLAIMERS*: 1. REVISIÓN HISTÓRICA DE LAS DECISIONES MÁS RELEVANTES RELACIONADAS CON LA INTRODUCCIÓN DE *DISCLAIMERS*. 2. LOS ARGUMENTOS Y CONCLUSIONES DE LA DECISIÓN G2/10.—IV. CONCLUSIONES.

III. COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES ESPAÑOLAS

Consideraciones sobre los «actos de engaño» y «la participación en el mercado con fines concurrenciales» al hilo de la Sentencia de la AP de Islas Baleares de 19 de octubre de 2011 (Sección 5.^a)

Eva M. DOMÍNGUEZ PÉREZ..... 501

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS Y TEMAS A TRATAR: 1. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS. 2. TEMAS A TRATAR. II. SOBRE LA EXISTENCIA DE «PUBLICIDAD» EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 2 LGP DE 1988. 1. NORMATIVA APLICABLE AL ASUNTO. 2. LA REALIZACIÓN DEL ACTO «EN EL MERCADO» Y «LA FINALIDAD CONCURRENTIAL»: A. Preliminar: La publicidad: como acto de competencia. B. La realización del acto «en el mercado». C. La «finalidad concurrential».—III. LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA. LOS ACTOS DE ENGAÑO EN LA LCD: 1. EL ENGAÑO SOBRE LA CELDA DE LA CARTUJA DE VALLEMOSSA. 2. EL ENGAÑO SOBRE EL CONOCIDO COMO «POBRE PLANO MALLORQUÍN». 3. ACTOS DE ENGAÑO A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD: A. Delimitación de los actos de engaño respecto de otras figuras afines. B. Engaño mediante información falsa o veraz que induce a error. La prueba del engaño. C. El fundamento del engaño y su efecto en el destinatario: posible alteración del comportamiento económico del destinatario. El criterio del «consumidor medio»: a) El fundamento del engaño. b) El efecto del acto de engaño en el destinatario: posible alteración del comportamiento económico del destinatario. El criterio del «consumidor medio». c) Los actos de engaño en el asunto *Cartuja de Valldemossa*.—IV. LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS Y SU POSIBLE APLICACIÓN A LOS HECHOS LITIGIOSOS: 1. LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. 2. LA INAPLICACIÓN DE LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS A LOS HECHOS LITIGIOSOS.—V. LEGITIMACIÓN PASIVA Y POSIBLE LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. 1. LEGITIMACIÓN PASIVA: AUTOR Y COOPERADOR. 2. PARTICIPACIÓN PLURAL Y POSIBLE LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.

El uso de la marca notoria ajena en vehículos a escala (Comentario a la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante de 25 de febrero de 2011 «Red Bull GmbH y Tecnitoys Juguetes S. A.»)

Francisco José TORRES PÉREZ..... 527

SUMARIO: I. ANTECEDENTES.—II. DOCTRINA DE LA SENTENCIA.—III. COMENTARIO: 1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 2. EL USO A TÍTULO DE MARCA COMO PRESUPUESTO DE LA INFRACCIÓN MARCARIA. 3. EL USO DE LA MARCA NOTORIA AJENA. 4. A MODO DE CONCLUSIÓN ABSOLUTORIA: EL USO MERAMENTE DESCRIPTIVO.

«Publicidad y promoción de los productos del tabaco y *product placement*» [Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.^a) núm. 797/2011, de 18 de noviembre]

Manuel José VÁZQUEZ PENA..... 551

SUMARIO: I. ANTECEDENTES.—II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO NÚM. 797/2011 (SALA DE LO CIVIL, SECCIÓN 1.^a), DE 18 DE NOVIEMBRE.—III. COMENTARIO: 1. LA LEY 28/2005, DE 26 DE DICIEMBRE, DE «MEDIDAS SANITARIAS FRENTE AL TABAQUISMO Y REGULADORA DE LA VENTA, EL SUMINISTRO, EL CONSUMO Y LA PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO»: A. Consideraciones generales. B. Las limitaciones a la publicidad, la promoción y el patrocinio de los productos del tabaco. 2. BREVE REFERENCIA AL «*PRODUCT PLACEMENT*» O EMPLAZAMIENTO DE PRODUCTOS.

Comentario a la Sentencia de la AP de Alicante (Sección 8.^a) de 11 de marzo de 2011 núm. 112/2011 (sobre la vulneración del derecho a la integridad de la obra plástica por cambio del contexto espacial y otras cuestiones)

Ignacio VIDAL PORTABALES..... 571

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. ANTECEDENTES DE HECHO.—III. DOCTRINA DE LA SENTENCIA NÚM. 162/2010 DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚM. 2 DE 6 DE OCTUBRE DE 2010 (AC/2011/1690).—IV. FALLO DE LA SENTENCIA DE LA AP DE ALICANTE (SECCIÓN 8.ª) NÚM. 112/2011 (AC/2011/1159), DE 11 DE MARZO.—V. COMENTARIO: 1. SOBRE LA OBLIGACIÓN DE CONSERVAR LA OBRA POR EL AYUNTAMIENTO PROPIETARIO. 2. SOBRE SI EL CAMBIO DEL CONTEXTO ESPACIAL DE LA OBRA IMPLICA UNA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DIVULGACIÓN DE LA OBRA RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 14.1 LPI. 3. SOBRE SI UN NUEVO CONTEXTO ESPACIAL IMPLICA VULNERACIÓN DEL DERECHO MORAL A LA INTEGRIDAD DE LA OBRA. 4. SOBRE SI EL AUTOR DE LA OBRA PLÁSTICA PUEDE VERSE OBLIGADO A SOPORTAR LA MODIFICACIÓN ESPACIAL ANTE UN INTERÉS PREPONDERANTE PÚBLICO O PRIVADO QUE JUSTIFIQUE LA ACTUACIÓN DEL PROPIETARIO.

IV. COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES EUROPEAS E INTERNACIONALES

Protecção pelo registo dos desenhos ou modelos comunitários [Comentário do Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção), de 16 de fevereiro de 2012, caso «Cegasa-PROIN»]

Maria MIGUEL CARVALHO 593

SUMARIO: I. ANTECEDENTES E FUNDAMENTOS DE DIREITO.—II. COMENTÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. A PROTECÇÃO JURÍDICA COMUNITÁRIA DOS DESENHOS OU MODELOS: A. Requisitos substanciais para a protecção dos desenhos ou modelos. B. Protecção de desenhos ou modelos comunitários registados: a) Procedimento de registo. b) Nulidade do desenho ou modelo registado por falta de novidade ou de carácter singular. c) Âmbito da protecção do desenho ou modelo comunitário registado.—III. LEGITIMIDADE ACTIVA DO TITULAR DE UM DESENHO OU MODELO COMUNITÁRIO REGISTADO PARA INTENTAR UMA ACÇÃO POR VIOLAÇÃO DO SEU DIREITO CONTRA O TITULAR DE UM DESENHO OU MODELO COMUNITÁRIO REGISTADO SUBSEQUENTEMENTE.—IV. IRRELEVÂNCIA DA MÁ FÉ DO TITULAR DO DESENHO OU MODELO COMUNITÁRIO REGISTADO POSTERIOR.—V. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A noção de restrição da concorrência atendendo ao objecto (Comentários ao Acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de Outubro de 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmetique SAS, Proc. C-439/09)

Isabel FORTUNA DE OLIVEIRA 611

SUMARIO: I. FACTOS E ANTECEDENTES.—II. A ANÁLISE DA RESTRIÇÃO À CONCORRÊNCIA PELO OBJECTO; QUESTÕES EM DEBATE: 1. AS DIVERSAS ACEPÇÕES SOBRE «RESTRIÇÃO DA CONCORRÊNCIA PELO OBJECTO».—III. A RESTRIÇÃO PELO OBJECTO E A DECISÃO DO TJUE. IV. A RESTRIÇÃO PELO OBJECTO; A CONSISTÊNCIA DA NOÇÃO E A PERSISTÊNCIA DE DÚVIDAS: 1. A NECESSIDADE DE INSERÇÃO NO CONTEXTO JURÍDICO E ECONÓMICO. 2. A POSSIBILIDADE DE JUSTIFICAÇÃO OBJECTIVA. 3. O CONCEITO DAS RESTRIÇÕES ACESSÓRIAS AO OBJECTO PRINCIPAL. 4. A PROTECÇÃO AOS CONSUMIDORES COMO REQUISITO SUPLEMENTAR DA CONCORRÊNCIA?—V. CONCLUSÃO.

Signos ofensivos y signos de escaso gusto en la jurisprudencia comunitaria reciente [Comentario a la STG (Sala Primera) T-417/10, Federico Cortés del Valle López v. OAMI, de 9 de marzo de 2012 —caso «¡Que buenu ye! HIJOPUTA»—].

Luis Alberto MARCO ARCALÁ 625

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: LA CONTRAVENCIÓN DEL ORDEN PÚBLICO O DE LAS BUENAS COSTUMBRES COMO MOTIVO DE DENEGACIÓN ABSOLUTO EN EL SISTEMA COMUNITARIO DE MARCAS: 1. LA COMPLEJA DELIMITACIÓN DE LAS

NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE BUENAS COSTUMBRES. 2. LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE ESTA CAUSA DE DENEGACIÓN: A. Los criterios de examen de la OAMI. B. Las Resoluciones de las salas de recurso de la OAMI. C. La jurisprudencia comunitaria. D. *Ex cursus*: breve referencia a la aplicación de esta causa de denegación en el ordenamiento interno español. 3. CONCLUSIÓN: BALANCE Y PERSPECTIVAS DE LA CONTRAVENCIÓN DEL ORDEN PÚBLICO O DE LAS BUENAS COSTUMBRES COMO CAUSA DE DENEGACIÓN ABSOLUTA: A. Desarrollos más recientes. B. Problemas pendientes: especial referencia a los signos de escaso gusto.—II. LAS APRECIACIONES DEL TRIBUNAL GENERAL EN LA SENTENCIA T-417/10, FEDERICO CORTÉS DEL VALLE LÓPEZ V. OAMI, DE 9 DE MARZO DE 2012. 1. ANTECEDENTES Y FALLO EN ESTE LITIGIO. 2. LA ARGUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL GENERAL: PRINCIPALES APORTACIONES. 3. LAS NUEVAS ORIENTACIONES SENTADAS EN ESTE PRONUNCIAMIENTO Y SUS POSIBLES REPERCUSIONES.—III. REFLEXIONES FINALES.

El concepto de invitación a comprar y los requisitos de información en la directiva sobre prácticas comerciales desleales

Elena SALGADO ANDRÉ 647

SUMARIO: I. ANTECEDENTES DEL CASO. II. DOCTRINA: 1. SOBRE LAS CUESTIONES PRIMERA Y SEGUNDA. 2. SOBRE LA CUESTIÓN TERCERA. 3. SOBRE LAS CUESTIONES CUARTA Y QUINTA.—III. COMENTARIO: 1. PLANTEAMIENTO INICIAL. 2. EL CONCEPTO DE INVITACIÓN A COMPRAR: A. El requisito relativo a la enumeración de las características del producto. B. El requisito relativo a la indicación del precio. 3. UNA VISIÓN CRÍTICA DEL PROBLEMA: LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, DE 12 DE MAYO DE 2011.—IV. CONSIDERACIONES FINALES.

V. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES (2011)

1. Anotaciones

A. Patentes, obtenciones vegetales y modelos de utilidad

La competencia de los tribunales ordinarios para decidir sobre el carácter esencialmente derivado de una variedad vegetal.—Luis Alberto MARCO ARCALÁ 665

Los criterios de apreciación de la novedad en las patentes químico-farmacéuticas de selección de doble lista.—Luis Alberto MARCO ARCALÁ 667

Anticipaciones que no perjudican la novedad de los modelos de utilidad.—Ignacio MORALEJO MENÉNDEZ 670

La incidencia del adpic en los efectos de la reserva de España al Convenio Europeo de Patentes (cpe) en relación con las patentes de productos farmacéuticos.—Elena RUS ALBA 672

B. Diseño industrial

La imposibilidad de protección de un diseño industrial por la vía de la propiedad intelectual ante la falta de originalidad y creatividad.—Miriám MARTÍNEZ PÉREZ 675

Infracción del modelo consistente en el envase de un competidor comercializado bajo marca blanca.—Manuel REY-ALVITE VILLAR 677

C. *Marcas y otros signos distintivos*

La integración del concepto de marca registrada de mala fe conforme a los principios de la competencia desleal. —Miriam MARTÍNEZ PÉREZ	679
La nulidad de la marca registrada con mala fe: el elemento subjetivo de la intencionalidad. —Miriam MARTÍNEZ PÉREZ	682
Agotamiento marcario e infracción del Derecho de Autor en Internet. —Manuel REY-ALVITE VILLAR	684
Uso de la marca ajena en la mejora del posicionamiento web y afectación de las funciones de la marca. —Manuel REY-ALVITE VILLAR	687

D. *Propiedad intelectual*

Legitimación y prueba en el ejercicio por las entidades de gestión de acciones de cesación e indemnización por comunicaciones públicas no autorizadas, y el uso de licencias <i>creative commons</i>. —Juan Pablo APARICIO VAQUERO	690
Distinción entre obra fotográfica y mera fotografía. El concepto de originalidad creativa. —Fernando CARBAJO CASCÓN	694
El concepto de autor en el pseudolímite de recortes de prensa (<i>press clipping</i>). —Fernando CARBAJO CASCÓN	698
De los criterios de valoración sobre la aplicación de las tarifas generales de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual: una jurisprudencia consolidada. —Vanessa JIMÉNEZ SERRANÍA	701

E. *Competencia desleal y publicidad*

La protección del «trade dress» bajo la Ley de Competencia Desleal y la <i>exceptio veritatis</i> en los actos de denigración. —Sinesio NOVO FERNÁNDEZ	704
La publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública. —Elena SALGADO ANDRÉ	706
El aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y la vulneración de la cláusula general de la LCD. —Francisco José TORRES PÉREZ	709

F. *Defensa de la competencia*

Falseamiento de la competencia en licitaciones públicas de obras de rehabilitación de carreteras. —Fernando CACHAFEIRO GARCÍA	712
Abuso de posición de dominio y captura del regulador. —Julio COSTAS COMESAÑA	714
Cooperación, concentración y colusión en el sector de la prensa. —Francisco MARCOS FERNÁNDEZ	718
El concepto de cártel a efectos de la aplicación del programa de clemencia en la Ley de Defensa de la Competencia española. —Antonio ROBLES MARTÍN-LABORDA	721
Programa de clemencia y coautoría de la asociación patronal en la infracción sancionada. —Manuel José VÁZQUEZ PENA	725

G. *Jurisprudencia y resoluciones europeas*

El agotamiento del Derecho de Marca en el comercio electrónico. —Roberto COUTO CALVIÑO.....	727
La infracción de los derechos de marca a través de <i>keywords advertising</i>. —Mónica LASTIRI SANTIAGO.....	730
«La vulneración de los derechos de autor a través de las plataformas <i>peer to peer</i>». —Mónica LASTIRI SANTIAGO.....	733
Las normas relativas a la imputabilidad de las prácticas contrarias a la competencia de una filial a su sociedad matriz. —Antonio ROBLES MARTÍN-LABORDA	736
La existencia de remuneración o pago similar y el carácter intencional de la publicidad encubierta. —Ana M. ^a TOBÍO RIVAS	739
La obligación de acumulación de la protección jurídica de los dibujos y modelos con el Derecho de Autor. —Ana M. ^a TOBÍO RIVAS	742

H. *Jurisprudencia y resoluciones latinoamericanas*

Los hechos no están amparados por el Derecho de Autor. —Pablo Andrés PALAZZI	746
Tribunal argentino permite el registro de la marca figurativa de Apple. —Pablo Andrés PALAZZI.....	748
La publicación de una solicitud de patente en el marco del PCT no afecta su novedad. —Pablo WEGBRAIT	750
2. Resoluciones del jurado de la publicidad de autocontrol	753

VI. TEXTOS Y DOCUMENTOS

Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición (extracto).....	789
---	-----

VII. NOTICIAS

1. ESPAÑA: Especialización de los juzgados de lo mercantil de Barcelona (Á. GARCÍA VIDAL).....	793
2. ESPAÑA: Normativa sobre tramitación de solicitudes de inscripción de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas (María del Mar MAROÑO GARGALLO)	793
3. ESPAÑA: Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 24 de abril de 2012: casi medio millón de euros de multa a Tele 5 por publicidad encubierta (Pablo FERNÁNDEZ CARBALLERO-CALERO)	794
4. UNIÓN EUROPEA: Celebración de acuerdos con terceros países sobre la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas (María del Mar MAROÑO GARGALLO)	796

5. UNION EUROPEA: Comunicación de la Comisión sobre «Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual» (DPI) (José A. GÓMEZ SEGADÉ)	798
6. UNIÓN EUROPEA: Directiva 2012/9/UE de la Comisión de 7 de marzo de 2012 sobre fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco (Á. GARCÍA VIDAL)	799
7. UNIÓN EUROPEA: Una cláusula contractual puede constituir una práctica comercial engañosa (Sentencia del TJUE de 15 de marzo de 2012, C-453/10, Pereničová, Perenič y SOS financ) (Rafael GARCÍA PÉREZ)	800
8. ALEMANIA: El Instituto Max Planck de Múnich cambia de nombre (Rafael GARCÍA PÉREZ)	801
9. ESTADOS UNIDOS: El Tribunal Supremo considera constitucional la Ley que otorga protección a determinadas obras extranjeras que previamente carecían de <i>copyright</i> en Estados Unidos (Sentencia de 18 de enero de 2012, <i>Golan et al. V. Holder Attorney General, et al.</i>) (Rafael GARCÍA PÉREZ)	802

VIII. BIBLIOGRAFÍA

A. RECENSIONES	807
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., <i>Propiedad intelectual sobre programas de computación</i> , Heliasta, 2011, 220 páginas Pablo Andrés Palazzi	809
CALVO CARAVACA, A. L., y RODRÍGUEZ RODRIGO, J., <i>La doctrina de las infraestructuras esenciales en Derecho antitrust europeo</i> , La Ley, Madrid, 2012, 422 págs. Manuel Rey-Alvite Villar	813
GALÁN CORONA, E., y CARBAJO CASCÓN, F. (coords.), <i>Marcas y distribución comercial</i> , Ediciones Universidad Salamanca, Salamanca, 2011. 355 págs. Ángel García Vidal	815
GÓMEZ SÁNCHEZ, D., <i>La infracción de la marca comunitaria: problemas de coexistencia con los derechos nacionales</i> , Marcial Pons, Madrid, 2011, 342 págs. Manuel Areán Lalín	817
GUILLEM CARRAU, J., <i>La protección jurídica de las invenciones biotecnológicas</i> , Madrid, Congreso de los Diputados (Colección monografías, núm. 85), 2011, 329 págs. Laura Porrera Gelón	819
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Á., <i>La designación del origen geográfico en la comercialización de los aceites de oliva. Especial referencia a la viabilidad jurídica de las marcas oleícolas de carácter geográfico</i> , Málaga, 2011, 173 págs. Ana García Moral	821

	<u>Pág.</u>
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Á., <i>Nuevos títulos de protección de carácter comunitario para los vinos de calidad. A propósito de la nueva OCM del vino</i> , Civitas-Thomson-Reuters, Navarra, 2011, 267 págs.	
Ángel Almonacid Pegalajar	823
VELASCO SAN PEDRO, L. A.; ALONSO LEDESMA, C.; ECHEBARRÍA SÁENZ, J. A.; HERRERO SUÁREZ, C., y GUTIÉRREZ GILSANZ, J. (dirs.), <i>La aplicación privada de Derecho de la Competencia</i> , Lex Nova, Valladolid, 2011, 962 págs.	
Miriam Martínez Pérez	825
B. NOTICIAS DE LIBROS.....	829

TABLE OF CONTENTS

	<u>Pág.</u>
List of abbreviations	13
 I. DOCTRINE	
 Directive 2001/84/EC on the resale right and the Spanish and Portuguese implementing measures	
Celia M. CAAMIÑA DOMÍNGUEZ.....	27
CONTENTS: I. INTRODUCTION: 1. JUSTIFICATION. 2. NATURE.—II. THE RESELL RIGHT ON DIRECTIVE 2001/84/EC: 1. INTRODUCTION: A. Justification on Directive 2001/84. B. Right inalienable and that cannot be waived. 2. SCOPE: A. Works of art to which the resale right relates: original works of art. B. Acts of resale: a) The first transfer of the work by the author. b) Resale of the work, subsequent to the first transfer of the work by the author. C. Subjects: a) Persons liable for payment. b) Persons entitled to receive royalties: a') Authors from the Member States. b') Third-country nationals entitled to receive royalties. c) Collective management of the royalty. D. Calculation method. E. Term of protection.—III. CONCLUSIONS.	
 On the indirect responsibility of information aggregators for their contribution to the infraction of intellectual and industrial property rights on the Internet	
Fernando CARBAJO CASCÓN.....	51
SUMMARY: I. INTERMEDIARIES - AGGREGATORS OF INFORMATION ON INTERNET AND THEIR POSITION IN RELATION TO INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ON THE INTERNET.—II. TOWARDS A RESTRICTIVE INTERPRETATION TO THE INTERMEDIARIES' REGIME OF LIMITATIONS OF RESPONSIBILITY (SAFE HARBORS) ON THE INFORMATION SOCIETY.—III. ON THE SCOPE OF THE INJUNCTIVE ACTIONS AGAINST INTERMEDIARIES IN THE INFORMATION SOCIETY.—IV. INDIRECT INFRINGEMENTS OF INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS BY AGGREGATOR OF CONTENT: 1. THE DOCTRINE OF «CONTRIBUTION TO INFRINGEMENT» AND ITS APPLICATION IN OUR LEGISLATION THROUGH THE TORT LAW AND UNFAIR COMPETITION LEGISLATION: 2. CASE LAW ANALYSIS: A) Referencing services (keywords and sponsored links). The «Google AdWords» case. B) Internet markets for marketing of goods and services. The «eBay» case. C) Social networks. The «YouTube» case. D) Mega-sites of massive storage. The «Rapidshare». E) Web-Linking.	

Museums, libraries and archives: on the need to extend the scope of copyright

Thomas DREIER 79

CONTENTS: INTRODUCTION.—I. THE SOCIAL ROLE OF MUSEUMS, LIBRARIES AND ARCHIVES.—II. THE ACTIVITY OF MUSEUMS, LIBRARIES AND ARCHIVES FROM A COPYRIGHT PERSPECTIVE: 1. ACTS IN THE TRADITIONAL FULFILLMENT OF THEIR SERVICES: *a)* The creation of catalogues and collections. *b)* The preservation of catalogues and collections. *c)* Public access to catalogues and collections. *d)* Other activities. 2. ACTS WITHIN THE FULFILLMENT OF DIGITIZATION WORKS AND MAKING AVAILABLE ONLINE: *a)* From the traditional to the modern role. *b)* Documentation and preservation. *c)* Web harvesting and making available online.—III. THE CURRENT COPYRIGHT LEGAL CONTEXT: 1. EUROPEAN COPYRIGHT. 2. NATIONAL COPYRIGHT.—IV. DIFFICULTIES GENERATED BY THE ACTIVITY OF MUSEUMS, LIBRARIES AND ARCHIVES: 1. NECESSARY ACTIONS NOT EXEMPTED BY LIMITATIONS. 2. ACQUIRING RIGHTS BY LICENSING TERMS?—V. POSSIBLE SOLUTIONS.—CONCLUSION.

Comments on some issues included in the White Paper on damages actions for breach of competition rules: The need for harmonization of collective redress proceedings and the protection to the leniency participants

Silvia GÓMEZ TRINIDAD 95

CONTENTS: I. COLLECTIVE REDRESS: REGULATIONS IN THE MEMBER STATUS AND FIRST COURT DECISIONS ON COMPETITION LAW: 1. LEGAL REVIEW AND WHITE PAPER PROPOSALS. 2. COURT DECISIONS WITH THE USE OF COLLECTIVE ACTIONS IN COMPETITION LAW MATTERS.—II. LENIENCY PROGRAMMES AND CIVIL COURT PROCEEDINGS ON DAMAGES AS A CONSEQUENCE OF AN INFRINGEMENT OF COMPETITION LAW IN MEMBER STATES: 1. THE PROTECTION OF CORPORATE STATEMENTS CONTAINED IN LENIENCY PROGRAMMES. 2. THE LIMITATION ON THE CIVIL LIABILITY TO COMPANIES WITH IMMUNITY ON FINES. 2. COURT DECISIONS ON DAMAGES AND LENIENCY PROGRAMME PARTICIPANTS.—III. CONCLUSIONS

Open innovation & biotechnology: a quantum leap in innovation

Javier GUILLEM CARRAU 123

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. EVOLUTION OF PRODUCTION AND INNOVATION MODELS: 1. PUBLIC DOMAIN: A. Public domain and intellectual property B. Public domain and Open licences: 2. INNOVATION AND THE EVOLUTION OF IP RIGHTS MODEL: A. Open access. B. Open source. C. Open data. D. Open licenses and creative commons.—III. COLLABORATIVE MECHANISMS IN BIOTECHNOLOGY.—1. EVOLUTION OF IP RIGHTS TO COMPENSATORY CONFIDENCE. 2. COLLABORATIVE MECANISMS: A. Peer-to-patent projects. B. Models of collaboration. C. Governance structures. D. IP actions.—IV. IMPACT OF NEW MODELS IN BIOTECHNOLOGY: OPEN INNOVATION: 1. OPEN INNOVATION AS A NEW PARADIGM. 2. TRADITIONAL LICENSES AND OPEN LICENSES.—V. CONCLUSIONS.

Supply of hyperlinks to contents protected by copyright

Rubén IGLESIAS POSSE 147

CONTENTS: I. NATURE AND FUNCTION OF HYPERLINKS.—II. TYPES OF LINKS: 1. TRADITIONAL CLASSIFICATION. 2. CRITERIA TO ASSESS THEIR LEGALITY. 3. THE PROTOCOL AS A CATEGORISING CRITERION OF SINGULAR IMPORTANCE.—III. LEGAL FRAMEWORK IN SPAIN: 1. LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 2. LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 3. LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE.—IV. SPANISH CASE LAW WITH REGARD TO THE PROVISION OF HYPERLINKS: 1. CRIMINAL CASE LAW. 2. CIVIL CASE LAW.—V. FINAL COMMENTS.

The unfair character of aggressive practices carried out by competitors	
Pilar MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS	173
CONTENTS: I. PRELIMINARY.—II. THE REGULATION OF AGGRESSIVE PRACTICES IN THE UNFAIR COMPETITION ACT: 1. AGGRESSIVE PRACTICES AS SPECIFIC CASE OF UNFAIR COMPETITION. 2. REQUIREMENTS FOR THE EXISTENCE OF AGGRESSIVE PRACTICES: A. Behaviour. B. Types of aggressive behaviour. C. Determining circumstances of aggressive behaviour. D. The distorting effect on freedom of choice or conduct of the recipient. 3. RECIPIENTS OF AGGRESSIVE PRACTICES, IN PARTICULAR THE AVERAGE CONSUMER.	
 The catalogue of aggressive trade practices directed at consumers	
Pilar MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS	195
CONTENTS: I. INITIAL CONSIDERATIONS.—II. AGGRESSIVE PRACTICES BY HARASSMENT WITH CONSUMERS.—III. AGGRESSIVE PRACTICES BY COERCION WITH CONSUMERS.—IV. AGGRESSIVE PRACTICES REGARDING MINORS.—V. OTHER AGGRESSIVE PRACTICES WITH CONSUMERS: 1. INSURANCE UNFAIR BEHAVIORS INTENDED TO PREVENT LEGITIMATE CONSUMER COMPLAINTS: a) No reasonable requirement of documentation. b) Non-response to correspondence as an attitude 2. INERTIA SELLING. 3. UNJUSTIFIABLE APPEAL TO THE HUMANITARIAN FEELINGS OF CONSUMERS. 4. PRACTICES CREATING THE FALSE IMPRESSION THAT THE CONSUMER HAS TO ACCEPT AN OFFER TO MAKE A PROFIT.	
 The contractual balance measures for performers in Directive 2011/77/UE: effective weak contracting party protection or «translation» of the rights to the powerful contracting party?	
Alberto Musso	223
CONTENTS: I. THE CURRENT REGULATION FOR AUTHORS AND ARTISTS.—II. THE PROTECTION OF ARTISTS, PERFORMERS, FROM THE CONTRACTUAL IMBALANCE IN FAVOR OF PRODUCERS.—III. THE DIRECTIVE NO. 2011/77/CE: EFFECTIVE MEASURES OR <i>AD USUM DELPHINI</i> BALANCE?—IV. EQUITY AGAINST EFFICIENCY.	
 Public domain, online dissemination of intellectual works and «creative commons» licensing (the need for a new model of copyright)	
Susana NAVAS NAVARRO	239
CONTENTS: I. CREATION DE FACTO OF PUBLIC DOMAIN.—II. MOTIVATIONS FOR THE DISSEMINATION ON LINE OF INTELLECTUAL WORKS.—III. «CREATIVE COMMONS» LICENSES IN OUR LEGAL SYSTEM: SOME CONTROVERSIAL ISSUES: 1. LEGAL FRAMEWORK OF THE «CREATIVE COMMONS» LICENSE. A. Geographical and temporary ambit of application. B. Subject matter of the license: economic intellectual property rights and kind of uses. C. Subjective ambit of application: the transferor as a provider of a service of the information society: a) Commercial use. b) Compensation for private copy. c) Co-Authorship. D. Form of the license. E. Not exclusivity. F. «Creative Commons» Symbol and Recognition of the Authorship. 2. IRREVOCABLE OFFER ISSUED TO ELECTRONIC MEANS. DUTIES OF INFORMATION. 3. VIOLATION OF AUTHOR'S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT.—IV. CONCLUSIONS. FOR A REVIEW OF THE CURRENT SPANISH INTELLECTUAL PROPERTY LEGAL SYSTEM.	
 Patents for bussiness methods in Latin America	
Horacio RANGEL ORTIZ.....	263
CONTENTS: PRELIMINARY NOTE.—I. BUSINESS METHODS IN BIRPI MODEL LAW (1965) AND WIPO MODEL LAW (1979).—II. BUSINESS METHODS IN EUROPEAN PATENT LAW.—III. BUSINESS METHODS IN THE EUROPEAN PATENT CONVENTION.—IV. ABSTRACT NATURE AND TECHNICAL NATURE	

OF SUBJECT MATTER SOUGHT TO BE PATENTED IN PATENT LAW.—V. LACK OF TECHNICAL CHARACTER IN ENGLISH PATENT LAW.—VI. ABSTRACT WORKS IN FRENCH PATENT LAW.—VII. ABSTRACT NATURE OF BUSINESS METHODS IN THE NATIONAL LAWS OF LATIN AMERICA.—VIII. ONLY ABSTRACT BUSINESS METHODS, AS OPPOSED TO TECHNICAL, ARE EXCLUDED FROM PATENT PROTECTION.—IX. LATIN AMERICAN STATUTES THAT PREVENT THE GRANT OF PATENTS FOR BUSINESS METHODS.—X. ABSTRACT CONCEPTIONS AND MERELY INTELLECTUAL OR MENTAL ACTIVITIES IN LATIN AMERICAN STATUTES.—XI. ABSENCE OF THE «AS SUCH» ELEMENT IN LATIN AMERICAN STATUTES.—XII. IMPACT OF THE ABSENCE OF LANGUAGE EQUIVALENT TO ARTICLE 52 (3) OF THE EUROPEAN PATENT CONVENTION IN THE LATIN AMERICAN STATUTES.—XIII. INTERPRETATION OF THE «AS SUCH» ELEMENT IN EUROPEAN PATENT LAW.—XIV. THE ROLE OF THE IMPLEMENTING TECHNOLOGY IN DETERMINING WHETHER THE BUSINESS METHOD COMPRISES PATENTABLE SUBJECT MATTER.—XV. WHAT SHOULD BE CONSIDERED IN THE EVALUATION OF THE «AS SUCH» ELEMENT.—XVI. BUSINESS METHODS UNDER US PATENT LAW. THE *EX PARTE DES GRANGES* CASE DECIDED IN 1962.—XVII. THE *STATE STREET BANK* CASE DECIDED IN 1998.—XVIII. THE SPECIFICATIONS OF AN INVENTION COMPRISING A BUSINESS METHOD.—XIX. BUSINESS METHODS IN *BILSKI*.—XX. THE *BILSKI* CASE DECIDED BY THE CAFC IN 1998.—XXI. THE SUPREME COURT OF DECISION OF JUNE 28, 2010 IN *BILSKI VS. KAPPAS*.—XXII. THE MACHINE OR TRANSFORMATION TEST AND THE USEFUL, CONCRETE AND TANGIBLE RESULT IN THE SUPREME COURT DECISION OF JUNE 28, 2010. *FINAL REMARKS*.

Subject matter and scope of the supplementary protection certificate for human medicinal products — case law and recent trends

J. P. REMÉDIO MARQUES 291

CONTENTS: I. INTRODUCTION. THE INSTRUMENTALITY AND THE DEPENDENCE OF THE SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATE.—II. SOME STRATEGIES OF ACTION OF THE PATENT HOLDERS.—III. THE COMPLEX RELATIONSHIP BETWEEN PATENTS, MARKETING AUTHORISATION AND SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATE.—IV. THE SUBJECT MATTER PROBLEM; THE ALLEGED INSUFFICIENCY OF THIS SUBJECT MATTER.—V. THE PROTECTION OF THE ACTIVE SUBSTANCE BY THE BASIC PATENT.—VI. THE NARROWING OF THE «DISCLOSURE TEST»: CIRCUMSTANCES IN WHICH THE PATENTEE CLAIMS A COMBINATION OF ACTIVE SUBSTANCES.—VII. GRANTING SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATE TO A PRODUCT THAT HAS BEEN SUBJECT TO A MARKETING AUTHORIZATION WHICH OBJECT IS A COMBINATION OF OTHER ACTIVE INGREDIENTS; THE SCOPE OF PROTECTION OF THIS KIND OF SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES.—VIII. ONE WAY RULE: ONE PATENT *VERSUS* ONE SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATE?—IX. SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES FOR SALTS, ESTERS, ISOMERS, COMBINATION OF ISOMERS AND OTHER DERIVATIVES?—X. CONCLUSION.

Freedom of expression and limitations to the advertising of motor vehicles in minor case law

Pablo SALVADOR CODERCH, Antoni RUBÍ PUIG, Antoni TERRA IBÁÑEZ, Laura ALLUEVA AZNAR, David GARCIA MARTIN, Eric CORRAL FONTANET 319

CONTENTS: I. THE CASE THAT PROMPTED THIS ARTICLE: ADVERTISING POSTER OF A COMEDY FILM DISPLAYS ITS TWO MAIN ACTORS RIDING A MOTORCYCLE WITHOUT HELMETS.—II. INTERPRETATION OF ART. 52 SPANISH ROAD TRAFFIC ACT: 1. A BAN RULE. 2. THE OBJECT OF WHICH IS ADVERTISING IN A PROPER SENSE. 3. THAT DOES NOT REACH NON-ADVERTISING COMMUNICATIONS. 4. THE OBJECT OF WHICH INCLUDES BOTH MOTOR VEHICLE ADVERTISING AND COMMERCIAL COMMUNICATIONS RELATED TO

THEM. 5. PROVIDED THAT CAUSATION — CAUSE OF FACT AND PROXIMATE CAUSATION — BETWEEN THE SPECIFIC COMMUNICATION AND A RISK INCREASE IN ROAD SAFETY EXISTS. 6. AND PROOF OF CAUSATION IS PROVIDED OR IT IS ESTABLISHED *IN RE IPSA* OR INFERRED FROM SOUND JUDGMENT AND GOOD SENSE.—III. THE CORE OF ART. 52 LSTR'S BAN: «ADVERTISING (...) THAT OFFERS IN ITS WRITTEN OR ORAL ARGUMENT, SOUND ELEMENTS OR IMAGES, INCITATION TO EXCESSIVE SPEED, TO RECKLESS DRIVING, TO RISKY SITUATIONS OR ANY OTHER CIRCUMSTANCE THAT INVOLVES A CONDUCT AGAINST THE GENERAL PRINCIPLES OF THIS ACT OR WHEN SUCH ADVERTISING INDUCES THE DRIVER TO A FALSE OR NON JUSTIFIED SAFETY FEELING»: 1. THE THREE BASIC ACTION ELEMENTS ACCORDING TO THE VERBS USED BY THE LEGISLATOR. 2. CONTENT OF THE BANNED ACTIONS. 3. CONSIDERATION OF *PER SE* INCITATION IN CASES OF ISOLATED PROMOTION OF CAR MAXIMUM SPEEDS. 4. RULINGS THAT DISREGARD A PROPER CONCEPT OF INCITATION AND OUR CRITIQUE. 5. RULINGS THAT ACKNOWLEDGE A PROPER CONCEPT OF INCITATION.—IV. CONCLUSIONS.

Uniform standard terms and conditions from the antitrust law perspective

Stella SOLERNOU SANZ 349

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. STANDARD TERMS AND CONDITIONS AS SUBJECT TO COLLUSIVE BEHAVIOUR: 1. LEGAL LITERATURE ON THE RELATION BETWEEN STANDARD TERMS AND CONDITIONS AND COMPETITION. 2. STANDARD TERMS AND CONDITIONS AS SUBJECT TO COLLUSIVE BEHAVIOUR FROM THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW. 3. THE EXEMPTION OF COLLUSIVE AGREEMENTS CONCERNING THE UNIFORM APPLICATION OF STANDARD TERMS AND CONDITIONS.—III. THE RELATION BETWEEN COLLUSIVE AGREEMENT AND «FOLLOW-UP CONTRACTS» (*FOLGEVERTRÄGE – CONTRATTI A VALLE*): 1. THE STATE OF AFFAIRS. 2. THE THEORY OF «FOLLOW-UP CONTRACTS» INVALIDITY. 3. THE THEORY OF «FOLLOW-UP CONTRACTS» PARTIAL INVALIDITY. 4. THE THEORY OF «FOLLOW-UP CONTRACTS» VALIDITY.—IV. CONCLUSIONS.

«Fair use» for europe?: Private international rather than substantive law

Paul L. C. TORREMAN 369

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. FAIR DEALING, UK STYLE: 1. RESEARCH AND PRIVATE STUDY: A. Research. B. Private study C. How much can be taken? 2. REVIEW AND CRITICISM: A. The starting point. B. Pro Sieben. C. Factors to be taken into account. D. How much can be taken? E. A work that is available to the public F. A summary of conditions. 3. REPORTING CURRENT EVENTS. 4. A FAIR CONCLUSION ON FAIR DEALING.—III. FAIR USE, US STYLE: 1. THE TOOL EXPLAINED. 2. A CRITICAL ANALYSIS.—IV. A ROLE FOR PRIVATE INTERNATIONAL LAW: 1. CHOICE OF LAW RULES AT THE INTERNATIONAL LEVEL. 2. THE NATIONAL LEVEL. 3. THE CHOICE OF LAW RULE: A. The creation of the right. B. The scope of the right. C. Fair use.—V. CONCLUSION

The requirement of graphical representation: a limitation to the registration of non-visual marks

Blanca TORRUBIA CHALMETA 389

CONTENTS: I. INTRODUCTION: 1. THE TRADEMARK REGISTRATION SYSTEM. 2. REGISTRATION AND THE NARROW CONCEPT OF MARK. 3. REGISTRATION AND THE REALITY OUTSIDE THE REGISTER.—II. SIGNS THAT CAN BE A TRADEMARK AND TREATMENT OF NON-VISUAL SIGNS BY THE EUROPEAN UNION COURT OF JUSTICE: 1. THE NOTION OF MARK IN ECJ'S DOCTRINE. 2. THE INTERPRETATION OF THE REQUIREMENT OF GRAPHICAL REPRESENTATION BY THE ECJ. 3. SCENT MARKS. 4. SOUND MARKS.—III. THE UNITED STATES' MODEL FOR NON-VISUAL MARKS REGISTRATION: 1. INTRODUCTION. 2. SPECIFIC RULES FOR SOUND MARKS. 3. SPECIFIC RULES FOR THE SAMPLES OF SCENT AND FLAVOUR MARKS. 4. THE FUNCTIONALITY DOCTRINE.—IV. SINGAPORE TREATY, NEW SCENARIO, SAME PROBLEM.—V. THE MAX PLANCK INSTITUTE PROPOSALS.—VI. CONCLUSIONS.

II. CHRONICLES AND BRIEF DOCTRINE

The Spanish Patent and Trademark Office (OEPM) in 2011

Josefina ALJARO 419

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. REGISTRY ACTIVITY.—III. REGULATORY ACTIVITY.—IV. HUMAN AND FINANCIAL RESOURCES.—V. ECONOMIC AID.—VI. INTERNATIONAL ACTIVITIES.—VII. STRENGTHENING AND PROMOTION OF SERVICES AND INFORMATION. BUSINESS SUPPORT SERVICES.—VIII. ACTIVITIES RELATING TO THE PROTECTION AND DEFENSE OF INTELLECTUAL PROPERTY.—IX. COMPUTING.—X. QUALITY.—XI. COLLABORATION AGREEMENTS.—XII. OTHER INFORMATION OF INTEREST.

Fight against piracy. Evidence and precautionary measures: Reflections on the reforms of Directive 2004/48/EC, the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights and the ACTA

Elena F. PÉREZ CARRILLO 433

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. THE ENFORCEMENT DIRECTIVE, DIRECTIVE 2004/48/EC: 1. EVIDENCE AND DOCUMENTS ABOUT VIOLATIONS. 2. ENSURING ACCESS TO EVIDENCE. 3. MAINTAINING IP'S RIGHT HOLDER'S INFORMATION RIGHTS. 4. PRECAUTIONARY MEASURES. 5. THE COMPLEX TRANSPOSITION OF THE DIRECTIVE: THE EXAMPLE OF SPANISH PATENT LAWS: A. Fact finding measures (Patent Law) and preliminary measures (Civil Procedure Law). B. Right of information. C. Precautionary Measures.—III. THE EUROPEAN OBSERVATORY ON COUNTERFEITING AND PIRACY EUROPEAN OBSERVATORY ON INFRINGEMENTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND PIRACY: 1. CREATION AND REFORM. 2. WHAT CONTRIBUTION TO THE LIMITATION OF DAMAGES AND/OR DATA COLLECTION PURPOSES OF CIVIL PROCEDURE? 3. THE OBSERVATORY AND THE *ANTI-COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT*.—IV. CONFLUENT REFORMS, AN OPPORTUNITY?

Patents v. Health records. The situation in the Americas

Horacio RANGEL ORTIZ 451

CONTENTS: PRELIMINARY NOTE.—I. THE ATTITUDE OF HEALTH AUTHORITIES IN THE AMERICAS AS NON-TARIFF BARRIERS FOR LEGITIMATE TRADE OF PATENTED PHARMACEUTICAL PRODUCTS.—II. COMMERCIAL AGREEMENTS ADOPTED IN THE TWENTY FIRST CENTURY COMPEL HEALTH AUTHORITIES TO REJECT A MARKETING APPROVAL FOR A PATENTED PRODUCT APPLIED FOR A PARTY OTHER THAN THE PATENTEE.—III. OBLIGATION TO DISCLOSE THE IDENTITY OF THE APPLICANT OF A MARKETING APPROVAL OF A PATENTED PHARMACEUTICAL PRODUCT.—IV. THE EXCLUSIVE RIGHTS CONFERRED BY A PATENT AND THE MARKETING APPROVAL OF A PHARMACEUTICAL PRODUCT IN *PFIZER VS. PROTEIN, S. A. DE C.V.* DECIDED BY THE FOURTH COURT OF APPEALS FOR ADMINISTRATIVE MATTERS IN THE FEDERAL CIRCUIT (MEXICO CITY). *AMPARO EN REVISIÓN 300/2010*.—V. PATENT RIGHTS AND MARKETING APPROVAL IN THE BRAZILIAN DECISION PUBLISHED IN SEPTEMBER 11, 1986 (*5ª TURNA DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. DIÁRIO DA JUSTIÇA DE 11 DE SETEMBRO DE 1986*). *FINAL REMARKS*

Folklore as intellectual property object: author rights and related entitlements

Raquel DE ROMÁN PÉREZ 463

CONTENTS: I. CHARACTERISTIC ASPECTS OF FOLKLORE: 1. FOLKLORE IS A PART OF CULTURAL DIVERSITY WITHIN SOCIETIES AND SOCIAL GROUPS. 2. FOLKLORE EXPRESSIONS ARE THE PRODUCT OF CREATIVE INTELLECTUAL ACTIVITY, YET NOT INCLUDING KNOWLEDGE, TECHNIQUES OR METHODS EMPLOYED. 3. FOLKLORE EXPRESSIONS ARE CHARACTERISTIC TO CULTURAL AND SOCIAL

IDENTITY OF ANY COMMUNITY. 4. COMMUNITY MEMBERS TAKE PART IN THE GESTATION, DEVELOPMENT, AND DIFFUSION PROCESS OF THEIR OWN TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS. 5. REMOTELY BASED TRADITIONAL METHODS AND TECHNIQUES WHICH GIVE PLACE TO FOLKLORE.—II. REQUIREMENTS OF FOLKLORE EXPRESSIONS AS A PIECE OF ART: 1. ARTISTIC AND LITERARY CREATIONS TOGETHER WITH THEIR MEANS OF EXPRESSION. 2. EXPRESSIONS RESULTING FROM CREATIVE HUMAN CREATIVE ACTIVITY. 3. FOLKLORE ORIGINALITY.—III. ANCIENT AND CONTEMPORARY FOLKLORE EXPRESSIONS WITHIN THE FRAME OF INTELLECTUAL PROPERTY LAWS. 1. TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS AS A PART OF PUBLIC DOMAIN. 2. CONTEMPORARY FOLKLORIC WORKS. 3. DERIVATIVE WORKS FROM FOLKLORE EXPRESSIONS IN ADDITION TO OTHER INSPIRED BY FOLKLORE WORKS. 4. RELATED RIGHTS ON ENTITLEMENTS INCORPORATING FOLKLORIC EXPRESSIONS.

Amendments in the claims according to art. 123(2) CPE

Susana TORRENTE VILASÁNCHEZ..... 481

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. GENERALITIES OF ART. 123(2) EPC: 1. THE APPLICATION AS FILED. 2. ALLOWABILITY OF AMENDMENTS IN THE CLAIMS. 3. EXCEPTIONS.—III. THE DECISION G2/10 AND THE DISCLAIMERS: 1. Review of more relevant case law in relation to disclaimers. 2. Reasons and conclusions of decision G2/10.—IV. CONCLUSIONS.

III. COMMENTS ON SPANISH CASE LAW

Remarks about the Misleading Acts and the participation in the market with competitive aim in relation with the Rule of the Audiencia Provincial of Islas Baleares on 19th 2011

Eva M.^a DOMÍNGUEZ PÉREZ..... 501

CONTENTS: I. INTRODUCTION: FACTS AND MATTERS TO DEAL WITH: 1. FACTS. 2. MATTERS TO DEAL WITH.—II. ABOUT THE EXISTENCE OF «PUBLICITY» IN THE SENSE OF ART. 2 LGP OF 1988: 1. LAW OF APPLICATION. 2. THE ACT IN THE MARKET AND THE COMPETITIVE AIM: A. Previous considerations: publicity as a competitive act. B. The act in the market. C. The competitive aim.—III. MISLEADING PUBLICITY, MISLEADING ACTS IN THE LCD: 1. THE MISLEADING INFORMATION ABOUT THE PROPERTY IN THE VALLDEMOSSA CARTUJA. 2. THE MISLEADING INFORMATION ABOUT THE SO CALLED «POOR MALLOQUIN PIANO». 3. MISLEADING ACTS THROUGH PUBLICITY: A. Delimitation of misleadings Acts from other similar figures. B. Misleading about false or true information which allows confusion. The prove of the misleading information. C. The grounds of the misleading Act and its effects on the public. The «medium consumer».—IV. THE DOCTRINE OF THE OWN ACTS AND ITS APPLICATION TO THE FACTS.—V. PASSIVE LEGITIMATION AND POSSIBLE INDISPENSABLE JOINDER OF CO-DEFENDANTS: 1. PASSIVE LEGITIMATION: AUTHORITY AND COOPERATION. 2. PLURAL PARTICIPATION AND JOINDER OF CO-DEFENDANTS.

The use of a well-known trademark by a third party in model cars (Commentary on the judgment of the Juzgado de lo Mercantil N°1 of Alicante, on 25th february 2011 «Red Bull GmbH v. Tecnitovs Juguetes, S. A.»

Francisco José TORRES PÉREZ..... 527

CONTENTS: I. FACTS.—II. DOCTRINE OF THE JUDGMENT.—III. COMMENT: 1. PRELIMINARY. 2. THE USE AS A MARK AS A CONDITION FOR TRADEMARK INFRINGEMENT. 3. USE OF WELL-KNOWN TRADEMARK OF OTHERS. 4. ACQUITTAL CONCLUSION: MERELY DESCRIPTIVE USE.

**Advertising and promotion of tobacco products and «product placement»
[commentary on the judgment of the supreme court (civil division, section 1) no. 797/2011, 18th november]**

Manuel José VÁZQUEZ PENA..... 551

CONTENTS: I. FACTS.—II. THE JUDGMENT OF THE SUPREME COURT NO. 797/2011 (CIVIL DIVISION, SECTION 1), 18TH NOVEMBER.—III. COMMENTS: 1. LAW 28/2005, 26TH DECEMBER, «HEALTH MEASURES AGAINST SMOKING AND REGULATING THE SALE, SUPPLY, CONSUMPTION AND ADVERTISING OF TOBACCO PRODUCTS»: A. General considerations. B. The limitations on advertising, promotion and sponsorship of tobacco products. 2. BRIEF REFERENCE TO THE «PRODUCT PLACEMENT».

Commentary on the judgment of the Audiencia Provincial of Alicante (8th Section), on 11th march 2011 n° 112/2011 (on the infringement of the right to integrity of a work of fine art by a change in its spatial context, among other issues.

Ignacio VIDAL PORTABALES..... 571

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. FACTUAL BACKGROUND.—III. DOCTRINE OF THE SENTENCE NUMBER 162/2010 OF THE MERCANTILE COURT NO. 2, OCTOBER 6TH 2010 (AC/2011/1690).—IV. RESOLUTION OF THE SENTENCE OF AP IN ALICANTE (SECTION 8), NUMBER 112/2011 (AC/2011/1159), MARCH 11TH.—V. COMMENTS: 1. ABOUT THE OBLIGATION OF THE OWNER, THE CITY COUNCIL, OF PRESERVING THE WORK. 2. WHETHER THE CHANGE OF SPATIAL CONTEXT IMPLIES AN INFRINGEMENT OF THE RIGHT TO THE DISTRIBUTION OF THE WORK AS PER ARTICLE 14.1 OF THE LPI. 3. WHETHER A NEW SPATIAL CONTEXT IMPLIES AN INFRINGEMENT OF THE MORAL RIGHT TO THE INTEGRITY OF THE WORK. 4. WHETHER THE AUTHOR OF THE FINE ARTS WORK MAY BE FORCED TO ENDURE THE SPATIAL MODIFICATION ON BEHALF OF A PUBLIC OR PRIVATE INTEREST THAT JUSTIFIES THE ACTION OF THE OWNER.

IV. COMMENTS ON EUROPEAN AND INTERNATIONAL CASE LAW

Legal protection of Community designs [Comment on the Judgment of the Court of Justice (First Chamber), 16 February 2012, case «Cegasa-PROIN»]

María MIGUEL CARVALHO 593

CONTENTS: I. BACKGROUND AND LEGAL GROUNDS.—II. COMMENT: 1. INTRODUCTION. 2. THE LEGAL PROTECTION OF COMMUNITY DESIGNS: A. Substantive requirements for the protection of designs. B. Protection of registered Community designs: a) Registration procedure. b) Invalidity of the registered design for lack of novelty or individual character. c) Scope of the protection of the registered Community design.—III. *LOCUS STANDI* OF THE HOLDER OF A REGISTERED COMMUNITY DESIGN TO BRING PROCEEDINGS ALLEGING INFRINGEMENT AGAINST THE HOLDER OF A LATER REGISTERED COMMUNITY DESIGN.—IV. IRRELEVANCE OF THE BAD FAITH OF THE HOLDER OF THE LATER REGISTERED COMMUNITY DESIGN.—V. FINAL REMARKS.

Restriction of competition by object; comments to the Judgment of the Court of Justice 13.10.2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmetique SAS, Proc. C-439/09

Isabel FORTUNA DE OLIVEIRA..... 611

CONTENTS: I. FACTS AND PRECEDENTS.—II. ANALYSIS OF THE RESTRICTION OF COMPETITION BY OBJECT; DEBATABLE QUESTIONS. THE DIFFERENT CONCEPTIONS OF «RESTRICTION OF COMPETITION BY OBJECT».—III. THE

RESTRICTION *BY OBJECT* AND THE JUDGMENT OF THE CJ.—IV. THE RESTRICTION BY OBJECT; CONSISTENCY OF THE NOTION AND THE PERSISTING DOUBTS: 1. THE NEED FOR ITS INSERTION IN THE LEGAL AND ECONOMIC CONTEXT. 2. THE POSSIBILITY OF AN OBJECTIVE JUSTIFICATION. 3. THE CONCEPT OF RESTRICTIONS ACCESSORY TO THE MAIN OBJECT. 4. CONSUMER PROTECTION AS A SUPPLEMENTARY REQUIREMENT OF COMPETITION?—V. CONCLUSIONS.

Offensive signs and signs in poor taste in the recent european case law (Comment on the gc judgment [first chamber] T-417/10, Federico Cortés del Valle López v. OAMI, of 9 of march of 2012 - «¡que buen uye! Hijoputa» case -).

Luis Alberto MARCO ARCALÁ 625

CONTENTS: I. INTRODUCTION: THE ABSOLUTE GROUND OF REFUSAL AGAINST THE REGISTRATION OF TRADE MARKS WHICH ARE CONTRARY TO PUBLIC POLICY OR TO ACCEPTED PRINCIPLES OF MORALITY IN THE EUROPEAN TRADE MARK SYSTEM: 1. THE DIFFICULTY IN DETERMINING THE DEFINITION OF PUBLIC POLICY AND ACCEPTED PRINCIPLES OF MORALITY. 2. THE IMPLEMENTATION OF THIS ABSOLUTE GROUND OF REFUSAL: A. The Guidelines of the OHIM concerning the examination. B. The case law of the Boards of Appeal of the OHIM. C. The European case law. D. *Ex cursus*: summarized overview of the implementation of this absolute ground of refusal in the Spanish trade mark Law.—3. CONCLUSION: EVALUATION AND FUTURE PROSPECTS OF THE ABSOLUTE GROUND OF REFUSAL AGAINST THE REGISTRATION OF TRADE MARKS WHICH ARE CONTRARY TO PUBLIC POLICY OR TO ACCEPTED PRINCIPLES OF MORALITY: A. More recent developments. B. Outstanding issues: particular reference to signs in poor taste.—II. THE ASSESSMENT OF THE GENERAL COURT IN THE JUDGMENT T-417/10, FEDERICO CORTÉS DEL VALLE LÓPEZ V. OAMI, OF 9 MARCH 2012: 1. BACKGROUND TO THE DISPUTE AND FINAL DECISION IN THIS JUDGMENT. 2. FINDINGS OF THE COURT: MAIN CONTRIBUTIONS. 3. NEW DEVELOPMENTS AND FORESEEABLE IMPLICATIONS IN ACCORDANCE WITH THIS JUDGMENT.—III. FINAL CONSIDERATIONS.

The concept of invitation to purchase and disclosure requirements in the unfair commercial practices directive

Elena SALGADO ANDRÉ 647

CONTENTS: I. BACKGROUND.—II. DOCTRINE: 1. CONCERNING THE FIRST AND SECOND QUESTIONS. 2. CONCERNING THE THIRD QUESTION. 3. CONCERNING THE FOURTH AND FIFTH QUESTIONS.—III. COMMENT: 1. INITIAL APPROACH. 2. THE CONCEPT OF INVITATION TO PURCHASE: A. The requirement for the listing of product features. B. The requirement for marking of prices. 3. ANALYSIS OF THE JUDGMENT.—IV. CONCLUSIONS.

V. ANNOTATIONS TO CASE LAW AND DECISIONS

1. Annotations

A. *Patents, plant varieties and models of utility*

Jurisdiction of the ordinary Courts for deciding about the essentially derived character of a plant variety.—Luis Alberto MARCO ARCALÁ..... 665

Criteria for the assessment of the novelty in chemical and pharmaceutical selection patents based upon two lists.—Luis Alberto MARCO ARCALÁ 667

Prior disclosure requirements to anticipate an utility model.—Ignacio MORALEJO MENÉNDEZ 670

	<u>Pág.</u>
The TRIPS' impact on the effects of the spanish reservation to the European Patent Convention [EPC] about patents of pharmaceutical products.—Elena RUS ALBA.....	672
 B. <i>Designs</i>	
Impossibility of industrial design protection under intellectual property in the absence of originality and creativity.—Miriam MARTÍNEZ PÉREZ	675
Design infringement concerning a package marketed under a distribution trademark.—Manuel REY-ALVITE VILLAR	677
 C. <i>Trademarks and distinctive signs</i>	
Integration of the concept of trademark registered in bad faith in accordance with unfair competition principles.—Miriam MARTÍNEZ PÉREZ.....	679
Invalidity of trademark registered on bad faith: the subjective element of internationality.— Miriam MARTÍNEZ PÉREZ	682
Trademark exhaustion and copyright infringement on the Internet.— Manuel REY-ALVITE VILLAR.....	684
Use of a trademark by a third party for search engine optimization purposes and its effects on the trademark functions.—Manuel REY-ALVITE VILLAR	687
 D. <i>Copyright</i>	
Legitimación y prueba en el ejercicio por las entidades de gestión de acciones de cesación e indemnización por comunicaciones públicas no autorizadas, y el uso de licencias <i>creative commons</i>.—Juan Pablo APARICIO VAQUERO	690
Distinción entre obra fotográfica y mera fotografía. El concepto de originalidad creativa.—Fernando CARBAJO CASCÓN	694
El concepto de autor en el pseudolímite de recortes de prensa (<i>press clipping</i>).—Fernando CARBAJO CASCÓN	698
De los criterios de valoración sobre la aplicación de las tarifas generales de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual: una jurisprudencia consolidada.—Vanessa JIMÉNEZ SERRANÍA	701
 E. <i>Unfair competition and advertising</i>	
The «trade dress» protection under the unfair competition act and the «exceptio veritatis» in denigratory actions.—Sinesio NOVO FERNÁNDEZ...	704
Advertising of alcoholic drinks on public road.—Elena SALGADO ANDRÉ.....	706
The unfair advantage of others effort and breach of the general clause of the Spain's unfair competition act.—Francisco José TORRES PÉREZ.....	709
 F. <i>Antitrust</i>	
Bid rigging and road maintenance public contracts.—Fernando CACHAFEIRO GARCÍA	712

	<u>Pág.</u>
Abuse of dominant position and regulatory capture.— Julio COSTAS COMESAÑA	714
Cooperation, concentration and colusion in the newspaper industry.— Francisco MARCOS FERNÁNDEZ.....	718
The concept of cartel for the purposes of the implementation of the leniency program in the spanish competition law.— Antonio ROBLES MARTÍN-LABORDA	721
Leniency program and co-authored by the employers' association in the infringement.— Manuel José VÁZQUEZ PENA	725
 G. <i>European case law and decisions</i>	
The exhaustion of the trade mark rights in the electronic commerce.— Roberto COUTO CALVIÑO	727
Trademark infringement in keyword advertising.— Mónica LASTIRI SANTIAGO.....	730
Copyright infringement through peer to peer (P2P) filesharing technology.— Mónica LASTIRI SANTIAGO.....	733
The rules on imputing a subsidiary's anti-competitive practices to its parent company.— Antonio ROBLES MARTÍN-LABORDA	736
The provision of payment or of consideration of another kind and the element of intent in surreptitious advertising.— Ana M. ^a TOBÍO RIVAS	739
The obligation concerning the cumulation of design protection with copyright protection.— Ana M. ^a TOBÍO RIVAS	742
 H. <i>Latin american case law and decisions</i>	
Facts are not protected by copyright law.— Pablo Andrés PALAZZI	746
Argentine courts allows registration of apple design trademark.— Pablo Andrés PALAZZI.....	748
Publication of a PCT patent application does not affect novelty under argentine patent law.— Pablo WEGBRAIT	750
2. Jurado de Autocontrol Decisions	753
 VI. TEXTS AND DOCUMENTS	
Ley 17/2011, 5th july, of fod safety and nutrition (extract)	789
 VII. NEWS	
1. SPAIN: Specialization of Barcelona Commercial Courts (A. GARCIA-VIDAL)	793
2. SPAIN: Legislation on applications for registration of geographical indications and designations of origin (Maria del Mar MAROÑO GARGALLO)	793

	<u>Pág.</u>
3. SPAIN: Supreme Court judgment of 24 April 2012: almost half a million euro fine for a Tele 5 surreptitious advertising (Pablo FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO)	794
4. EUROPEAN UNION: Celebration of agreements with third countries on the protection of geographical indications and designations of origin (Maria del Mar MAROÑO GARGALLO-IDIUS)	796
5. EUROPEAN UNION: Communication from the commission on a Single Market for Intellectual Property Rights (José A. GÓMEZ SEGARDE)	798
6. EUROPEAN UNION: Commission Directive 2012/9/EU of 7 March 2012 on manufacture, presentation and sale of tobacco products (Á. GARCÍA-VIDAL)	799
7. EUROPEAN UNION: A contractual clause may be regarded as a misleading commercial practice (Judgment of the ECJ of 15 March 2012, C-453/10, Pereničová, Perenič and SOS financ) (Rafael GARCÍA PÉREZ)	800
8. GERMANY: Munich's Max Planck Institute changes its name (Rafael GARCÍA PÉREZ)	801
9. USA: The extension of copyright protection to works previously in the public domain does not violate the Constitution (US Supreme Court, <i>Golan et al. v. Holder Attorney General, et al.</i>) (Rafael GARCÍA PÉREZ) .	802

VIII. BIBLIOGRAPHY

A. BOOK REVIEWS.....	807
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., <i>Copyright for computer programs</i> , Heliasta, 2011, 220 pages. Pablo Andrés PALAZZI	809
CALVO CARAVACA, A. L., y RODRÍGUEZ RODRIGO, J., <i>The essential facilities doctrine in European antitrust law</i> , La Ley, Madrid, 2012, 422 pages. Manuel REY-ALVITE VILLAR	813
GALÁN CORONA, E., y CARBAJO CASCÓN, F. (coords.) <i>Trademarks and commercial distribution</i> , Ediciones Universidad Salamanca, Salamanca, 2011, 355 pages. Ángel GARCÍA VIDAL	815
GÓMEZ SÁNCHEZ, D., <i>The Community trademark infringement: problems of co-existence with national rights</i> , Marcial Pons, Madrid, 2011, 342 pages. Manuel AREÁN LALÍN	817
GUILLEM CARRAU, J., <i>The legal protection of biotechnological inventions</i> , Madrid, Congreso de los Diputados (Colección monografías, núm. 85), 2011, 329 pages. Laura PORRERA GELÓN	819

	<u>Pág.</u>
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Á., <i>The designation of geographical origin in olive oil marketing. Particular reference to the viability of geographical oil trademarks</i> , Málaga, 2011, 173 pages.	
Ana GARCÍA MORAL	821
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Á., <i>New European titles of protection for quality wines. On the new wine CMO</i> , Civitas-Thomson-Reuters, Navarra, 2011, 267 pages.	
Ángel ALMONACID PEGALAJAR	823
VELASCO SAN PEDRO, L. A.; ALONSO LEDESMA, C.; ECHEBARRÍA SÁENZ, J. A.; HERRERO SUÁREZ, C., y GUTIÉRREZ GILSANZ, J. (dirs.), <i>Private enforcement of competition law</i> , Lex Nova, Valladolid, 2011, 962 págs.	
Miriam MARTÍNEZ PÉREZ	825
B. NEWS ON BOOKS	829

LA DIRECTIVA 2001/84/CE RELATIVA AL DERECHO DE PARTICIPACIÓN Y SU TRANSPOSICIÓN EN ESPAÑA Y PORTUGAL

CELIA M. CAAMIÑA DOMÍNGUEZ*

RESUMEN

El artículo 1 de la Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, reconoce un derecho de participación, que es definido como un derecho inalienable e irrenunciable, incluso por adelantado, a percibir un porcentaje sobre el precio de venta obtenido en cualquier reventa de que sea objeto la obra tras la primera cesión realizada por el autor. El presente estudio examina la Directiva 2001/84/CE, así como su aplicación en España y Portugal.

Palabras clave: Directiva 2001/84/CE, derecho de participación, autor, marchantes de obras de arte, obra de arte original.

ABSTRACT

Article 1 of Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art, provides a resale right, that is defined as an inalienable right, which cannot be waived, even in advance, to receive a royalty based on the sale price obtained for any resale of the work, subsequent to the first transfer of the work by the author. This study analyses Directive 2001/84/EC and its application in Spain and Portugal.

Keywords: Directive 2001/84/EC, resale right, author, dealers in works of art, original work of art.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: 1. JUSTIFICACIÓN. 2. NATURALEZA.—II. EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LA DIRECTIVA 2001/84: 1. INTRODUCCIÓN: A. Justificación en la Directiva 2001/84. B. Caracteres: inalienabilidad e irrenunciabilidad. 2. RÉGIMEN: A. Obras protegidas: obras de arte originales. B. Operaciones de reventa: *a)* La primera cesión realizada por el autor. *b)* Reventa de la obra posterior a la primera cesión realizada por el autor. C. Sujetos implicados: *a)* Sujetos obligados al pago. *b)* Beneficiarios: *a')* Beneficiarios de los Estados miembros. *b')* Beneficiarios de terceros Estados. *c)* El papel de las entidades de gestión. D. El cálculo del importe del derecho de participación. E. Plazo de protección.—III. CONCLUSIONES.

* Profesora titular interina de Derecho Internacional Privado. Universidad Carlos III de Madrid. Dirección de correo electrónico: celiamaria.caamina@uc3m.es.

I. INTRODUCCIÓN

La Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, define en su artículo 1 el derecho de participación como «... un derecho inalienable e irrenunciable, incluso por adelantado, a percibir un porcentaje sobre el precio de venta obtenido en cualquier reventa de que sea objeto la obra tras la primera cesión realizada por el autor» (en adelante, Directiva 2001/84)¹.

La Directiva se enmarca dentro de una *primera fase* (1991 a 2001) de armonización de la regulación del Derecho de autor y de los derechos conexos².

Si bien el presente estudio tiene por objeto examinar el régimen que la Directiva 2001/84 contempla para la figura del derecho de participación, comenzaremos haciendo una serie de reflexiones sobre la justificación de este derecho y la naturaleza del mismo. Posteriormente analizaremos la regulación de la Directiva, así como su transposición en España, a través de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original; y en Portugal, que contempla el derecho de participación en el artículo 54 del Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos³.

1. JUSTIFICACIÓN

Las obras a las que el mencionado artículo 1 de la Directiva se refiere son las *obras de arte originales*. Como apunta la doctrina, existen obras cuyo especial valor no reside en la capacidad para multiplicar ejemplares de las

¹ Este artículo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación DER2010-18064, titulado «El nuevo orden de la cooperación internacional para la preservación de la diversidad cultural a la luz del Convenio de la Unesco de 2005. Referencia particular a España». Este trabajo fue realizado por la autora durante una estancia de investigación en la *Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*, bajo la dirección del Prof. Dr. DÁRIO MOURA VICENTE, Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a quien la autora desea transmitir de nuevo su agradecimiento por su ayuda y hospitalidad. La mencionada estancia fue financiada gracias a las «Becas Iberoamérica Jóvenes Profesores Investigadores 2011, Santander Universidades». También desea la autora dar las gracias al Prof. Dr. José de OLIVEIRA ASCENSÃO, Professor Jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; al Prof. Dr. Luís MENEZES LEITÃO, Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; al Prof. Dr. Jose Alberto VIEIRA, Prof. Associado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; así como, en general, a la *Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*.

El texto de la Directiva 2001/84 se encuentra publicado en *DOCE*, núm. L 272, de 13 de octubre de 2001, págs. 32 y sigs.

² D. MOURA VICENTE, «La propriété intellectuelle en droit international privé», *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 335 (2008), págs. 105 y sigs. (200-201).

³ *Vid.*, respectivamente, la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, en *BOE*, núm. 310, de 25 de diciembre de 2008, pág. 51995 (que deroga la anterior regulación del derecho de participación que contemplaba el art. 24 TRLPI); y el *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos*, aprobado por el *Decreto-lei* núm. 63/85, de 14 de marzo, alterado por las *Leis* núms. 45/85, de 17 de septiembre, y 114/91, de 3 de septiembre, por los *Decretos-Leis* núms. 332/97 y 334/97, ambos de 27 de noviembre, por la *Lei* núm. 50/2004, de 24 de agosto, por la *Lei* núm. 24/2006, de 30 de junio, y por la *Lei* núm. 16/2008, de 1 de abril. En concreto, para llevar a cabo la transposición de la Directiva, en el ordenamiento portugués se modificó el contenido del artículo 54 del Código mediante la *Lei* núm. 24/2006, de 30 de junio.

mismas, sino en el carácter único de la obra original⁴. De esta circunstancia se derivan diversos argumentos con los que se ha venido justificando la existencia del derecho de participación.

Por un lado, la doctrina recuerda que el derecho de participación en el aumento del precio de las obras plásticas atendió a la circunstancia de que la contraprestación que suelen obtener los autores de las mismas se limita a lo conseguido mediante la primera enajenación de aquéllas⁵. Así, se ha apuntado que, frente a lo que ocurre cuando el autor de una obra literaria cede derechos, en el caso de la transmisión de una obra plástica se extingue la facultad patrimonial de distribución⁶. Se considera entonces que, cuando nació tal figura, se utilizó como base de la misma la equidad, en el sentido de que permitiría paliar las injustas consecuencias que para los autores se derivaban del incremento del valor de sus obras, del cual se beneficiaban únicamente los intermediarios y sucesivos vendedores⁷. Se ha dicho al respecto que el derecho de participación es un derecho del autor a participar en la revalorización de la obra⁸.

En esta línea se señala que, para que con el paso del tiempo la obra plástica de un artista adquiriera un mayor valor económico en el mercado del arte, deben combinarse una serie de circunstancias entre las que se encuentra la trayectoria del autor, por lo que se ha dicho que «su notoriedad tiene eficacia retroactiva porque influye en el precio de venta de las obras creadas al principio de la carrera artística»⁹.

La circunstancia de que la obra artística es única —frente a lo que ocurre con otro tipo de obras—, puede servir como argumento a favor del reconocimiento del derecho de participación, pero también puede llevar a una conclusión contraria, dado que tal circunstancia provoca que el precio de la misma sea superior al de otro tipo de obras¹⁰.

Por tanto, según recuerda la doctrina, el derecho de participación fue creado para que el autor pudiera participar en la explotación ajena de su obra plástica¹¹. Esta idea aparece recogida en el Considerando 2 de la Directiva 2001/84, cuando se señala que finalidad del derecho de participación es garantizar a los autores de obras de arte gráficas y plásticas una participación económica en el éxito de sus obras¹².

Así, frente a lo que ocurre con otros autores, que pueden continuar llevando a cabo una explotación de su obra en un plano patrimonial, al autor de la obra plástica no resulta posible trasladarle el régimen que rige las fa-

⁴ W. CORNISH, D. LLEWELYN y T. APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 7.^a ed., London, 2010, pág. 593.

⁵ E. VICENTE DOMINGO, *El Droit de Suite de los artistas plásticos*, Reus, Madrid, 2007, pág. 65.

⁶ *Ibid.*, págs. 21-22.

⁷ *Ibid.*, pág. 66.

⁸ R. KOPKE SALINAS, «Introdução ao direito autoral», en I. CRIBARI (coord.), *Produção Cultural e Propriedade Intelectual*, Fundação Joaquim Nabuco/Editora Massangana, Recife, 2006, pág. 38.

⁹ E. VICENTE DOMINGO, *El Droit de Suite...*, *op. cit.*, pág. 69.

¹⁰ *Vid.*, entre otros, E. VICENTE DOMINGO, *El Droit de Suite...*, *op. cit.*, pág. 76.

¹¹ *Ibid.*, pág. 66.

¹² G. M. BLEDA NAVARRO, «Análisis del derecho de participación y su evolución normativa», en J. ORTEGA (coord.), *Cuestiones actuales de la Propiedad Intelectual. Premio Aseda 2010*, Madrid, 2010, pág. 121.

cultades de explotación de otros autores¹³. En esta línea, afirma la doctrina que ha de partirse del hecho de que a los artistas plásticos, dado el tipo de obra que constituye su creación y el tipo de explotación del que la misma es objeto, no les benefician tanto los derechos de autor como a otro tipo de autores¹⁴. Apunta así el mencionado sector doctrinal que, en el ámbito de los derechos de autor, existe una desigualdad material entre los distintos autores¹⁵. Esta idea también aparece recogida en la Directiva 2001/84, cuando dispone que «... este derecho tiende a restablecer un equilibrio entre la situación económica de los autores de obras de arte gráficas y plásticas y la de otros creadores que se benefician de la explotación sucesiva de sus obras» (Considerando 3)¹⁶.

2. NATURALEZA

Al igual que su justificación, suscita dudas la concreción de la naturaleza del derecho de participación. Según el Considerando 2 de la Directiva 2001/84, el derecho de participación es un derecho a la percepción de frutos, siendo su objeto «la obra material», «el soporte al que se ha incorporado la obra protegida».

Esta circunstancia ha provocado que la doctrina cuestione dónde ha de ser enmarcado este derecho. Al respecto, la Directiva manifiesta en su Considerando 4 que «... es parte integrante de los derechos de autor...». Cabe así plantearse, resultando admitido que se trata de un derecho que recae sobre el soporte material, si es posible considerar que nos encontramos en el ámbito de los derechos de autor.

Parte de la doctrina señala que el derecho de participación no es un derecho de autor como cualquier otro, sino una figura aparte¹⁷. Ello se debe a que el objeto del derecho de participación es el soporte de la obra, de tal manera que no recae sobre el bien inmaterial, sino sobre una realidad corpórea¹⁸. Como nos encontramos ante obras plásticas, es preciso hacer una distinción, como apunta la doctrina, entre la titularidad del soporte y la de la obra creada, ya que, si bien el autor mantendrá sus derechos morales, con la transmisión del soporte se agota la posibilidad de explotación económica de la obra¹⁹. En este sentido,

¹³ E. VICENTE DOMINGO, *El Droit de Suite...*, op. cit., pág. 23.

¹⁴ M. V. ROCHA, «O direito de sequência (droit de suite): um direito dos artistas plásticos», en <http://www.apdi.pt/pdf/O%20direito%20de%20sequ%C3%Aancia%20um%20direito%20dos%20artistas%20pl%C3%A1sticos.pdf>, págs. 1 y sigs. (3).

¹⁵ *Ibid.*, págs. 3-4.

¹⁶ *Vid.* R. CASAS VALLÉS, «La Directiva sobre el derecho de participación de los artistas plásticos (Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original)», *ADI*, 22 (2001) págs. 217 y sigs. (218).

¹⁷ J. DE OLIVEIRA ASCENSÃO, «O “Direito de Sequência”: sobre o preço ou sobre o aumento do preço», *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, 101 (2009), págs. 41 y sigs. (44).

¹⁸ *Vid.* J. DE OLIVEIRA ASCENSÃO, «O “Direito de Sequência...”», op. cit., pág. 44, que señala que: «*Mas não é assim: é antes uma figura de todo à parte. O objeto do direito de sequência não é a obra, mas sim o suporte desta. Recai sobre o original, o que significa que recai sobre uma dada realidade corpórea e não sobre um bem imaterial*». Con respecto a las relaciones entre el derecho moral del autor y el derecho de propiedad sobre el soporte, *vid.* J. J. MARÍN LÓPEZ, *El conflicto entre el derecho moral del autor plástico y el derecho de propiedad sobre la obra*, Aranzadi, Cizur Menor, 2006.

¹⁹ E. VICENTE DOMINGO, *El Droit de Suite...*, op. cit., pág. 18.

se afirma que, si bien la obra puede ser incorporada a un soporte, el derecho que recae sobre el soporte sería un derecho de propiedad, no el derecho de autor²⁰. Dicho de otra manera, el objeto del derecho de participación no sería la creación intelectual, sino un determinado soporte de la misma²¹. El soporte en cuestión es el original de la obra²².

Un sector doctrinal se inclina así por considerar que el derecho de participación podrá, en su caso, ser considerado un *derecho genéticamente subordinado al derecho de autor* —distinto de éste—, entendiendo que, siendo la obra originariamente atribuida a una persona física, nos encontramos ante el mismo tipo constitutivo²³.

La conclusión que apunta la doctrina es la siguiente: el derecho de autor recae sobre un bien inmaterial —la obra—, no sobre un bien material —el soporte—; por tanto, no existe justificación para que el autor tenga un derecho de participación sobre las reventas de los soportes²⁴. Al respecto, se ha llegado a afirmar que nos encontramos ante una *tasa* que afecta a ciertas ventas —en concreto, reventas—, en beneficio de determinados intereses privados —entre otros, el de los artistas de renombre y el de las entidades de gestión colectiva—²⁵. Así, el derecho de participación sería uno más de los muchos aspectos en los que se observa un traspaso por parte del Derecho de autor de su significado y ámbito inicial²⁶.

Otro sector considera que, como impone una obligación al vendedor, el objeto del derecho de participación es la prestación debida por aquél²⁷. Para dicho sector, en el ámbito de una concepción pluralista, cabría considerar que el derecho de participación es un derecho distinto de los derechos personales del autor y de los derechos de explotación²⁸.

Otra parte de la doctrina se inclina por considerarlo un derecho de contenido patrimonial en el que se observan además determinadas características de los derechos personales²⁹. Se considera que el derecho de participación, dentro de la tradicional distinción en materia de propiedad intelectual entre derechos morales y patrimoniales, está incluido en estos últimos, contando con el plus de protección que confiere su carácter irrenunciable³⁰. No consistiría, por tanto, en un reconocimiento de carácter moral, sino de carácter

²⁰ J. DE OLIVEIRA ASCENSÃO, «O “Direito de Sequência”...», *op. cit.*, pág. 44.

²¹ *Ibid.*, pág. 44.

²² *Ibid.*, pág. 44.

²³ *Ibid.*, pág. 46.

²⁴ *Ibid.*, pág. 46.

²⁵ *Ibid.*, pág. 46.

²⁶ *Ibid.*, pág. 43.

²⁷ J. A. COELHO VIEIRA, *A estrutura do direito de autor no ordenamento jurídico português*, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 1992, pág. 78.

²⁸ Vid. J. A. COELHO VIEIRA, *A estrutura...*, *op. cit.*, pág. 145: «*A par do direito pessoal de autor e do direito de exploração encontramos mais dois direitos: a sequência e a compensação suplementar*». Sobre el *direito de sequência* y la *compensação suplementar*, *vid.*, también, L. F. REBELLO, *Introdução ao Direito de autor*, vol. I, Lisboa, 1994, pág. 143.

²⁹ *Vid.*, entre otros, L. M. TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito de autor*, Coimbra, Almedina, 2011, pág. 145.

³⁰ *Vid.*, entre otros, J. ORTEGA DOMÉNECH, «El resurgimiento europeo del “droit de suite” o derecho de participación en la reventa de obra plástica», *Anuario de Propiedad Intelectual* (2001), págs. 253 y sigs. (266); E. VICENTE DOMINGO, *El Droit de Suite...*, *op. cit.*, pág. 83. Sobre la irrenunciabilidad y otros caracteres del derecho moral, *vid.*, entre otros, J. J. MARÍN LÓPEZ, *El conflicto...*, *op. cit.*, págs. 72-93.

patrimonial, pero, como apunta la doctrina, sólo se ve materializado si llega a revenderse la obra³¹. Admite también parte de la doctrina que se observa una diferencia con el resto de derechos patrimoniales, en la medida en que no protege el bien inmaterial, sino el soporte material, de tal manera que se trataría de una figura *sui generis*³². En esta línea de considerarlo un derecho patrimonial *sui generis*, se apunta también que el derecho de participación tiene una estructura distinta de la que presentan los derechos de autor patrimoniales tradicionales, dado que el derecho de participación no constituye un derecho a autorizar o prohibir, sino que es un derecho de remuneración³³.

En este sentido, la Directiva 2001/84, en su Considerando 4, señala que «... es parte integrante de los derechos de autor y constituye una prerrogativa esencial para los autores»³⁴. Nos encontramos así ante un derecho que, en el ámbito de la *Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, hecha en París el 20 de octubre de 2005*, constituye una medida encaminada a respaldar y apoyar a los artistas³⁵.

II. EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LA DIRECTIVA 2001/84

1. INTRODUCCIÓN

A. *Justificación en la Directiva 2001/84*

Según puso de manifiesto el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 15 de abril de 2010, la adopción de la Directiva responde a un doble objetivo: *a)* garantizar a los autores de obras de arte gráficas y plásticas una participación económica en el éxito de sus obras, y *b)* poner fin a las distorsiones de la competencia en el mercado del arte, terminando así con el conocido como fenómeno de la *deslocalización*³⁶. Cabe tener así presente, como recuerda el Tribunal de Justicia, que la Directiva fue adoptada en el ámbito del

³¹ E. VICENTE DOMINGO, *El Droit de Suite...*, *op. cit.*, págs. 73-74.

³² P. GRECO y P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1974, pág. 164.

³³ M. V. ROCHA, «O direito de sequência...», *op. cit.*, pág. 11.

³⁴ R. CASAS VALLÉS, «La Directiva...», *op. cit.*, págs. 225-226.

³⁵ Instrumento de ratificación de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, hecha en París el 20 de octubre de 2005, *BOE*, núm. 37, de 12 de febrero de 2007, pág. 6069. *Vid.* el artículo 6 de la Convención, así como B. BARREIRO CARRIL, *La diversidad cultural en el Derecho internacional: la Convención de la UNESCO*, Iustel, 2011, págs. 247-249.

³⁶ STJUE de 15 de abril de 2010, asunto C-518/08, *Fundación Gala-Salvador Dalí y VEGAP c. ADAGP y otros*, Rep. 2010, pág. I-03091, apartado 27. Por lo que se refiere a dicha Sentencia, *vid.* los comentarios realizados por V. BELLANI, «Diritto di autore su vendita successiva di opera d'arte. Vendita in paese diverso da quello dell'autore. Diritti degli eredi o dei legatari. Corte di Giustizia delle Comunità Europee. II Sezione. 15 aprile 2010. Fondazione Gala S. Dalí e Vegap c. Adagp», *Il diritto di autore. Rivista trimestrale della Società Italiana degli Autori ed Editori* 81 (julio-septiembre de 2010), págs. 314-321; A. BORRÁS, *RJC I* (2011), págs. 263-269; C. M. CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, «Los beneficiarios del derecho de participación tras el fallecimiento del autor (STJUE de 15 abril 2010, caso *Fundación Gala-Salvador Dalí*)», *CDT*, 4 (marzo de 2012), págs. 233 y sigs.; P. JIMÉNEZ BLANCO, «La sucesión de Dalí: ¿quién puede reclamar los derechos de participación de su obra? (Comentario a la STJUE de 15 de abril de 2010, As. C-518/08)», *NotUE*, 320 (2011), págs. 123-132. Como ha sido apuntado por la doctrina, con el reconocimiento del derecho de participación en todos los Estados miembros se pone fin al fenómeno de la deslocalización dentro de la Unión Europea, pero se puede fomentar la elección por los vendedores de terceros Estados que no contemplan tal figura (*Vid.* E. VICENTE DOMINGO, *El Droit de Suite...*, *op. cit.*, pág. 61).

artículo 95 del Tratado —actual art. 114 TFUE—, por tanto, para aproximar la normativa de los Estados miembros que más directamente influye en el funcionamiento del mercado interior³⁷.

Puede definirse la *deslocalización*, cuando viene referida al derecho de participación, como el fenómeno de búsqueda de mercados para dar salida a una obra plástica en los que no existe el mencionado derecho de participación³⁸. El motivo de esta búsqueda es que la existencia del derecho de participación se traduce, entre otros aspectos, en que el vendedor obtiene una cantidad inferior por la venta de la obra a la que recibiría vendiéndola por el mismo precio en un mercado que no contempla tal derecho³⁹.

Recuerda la doctrina que la incidencia del derecho de participación es territorial, por lo que no cabe apreciar un comportamiento fraudulento en los sujetos —vendedores—, que deciden acudir a terceros Estados para proceder a la venta de sus obras⁴⁰.

Antes de que la Directiva fuera aprobada, como recuerda su Considerando 9, la regulación del derecho de participación era diferente en cada Estado miembro, de tal manera que existían Estados miembros que no contemplaban dicha figura; y Estados miembros que sí lo reconocían, dándose la circunstancia entre los mismos de que la regulación contemplaba importantes diferencias⁴¹.

Apunta la doctrina que una explicación parcial de las diferencias que existían en el Derecho comparado en materia de derecho de participación se encuentra en la regulación del Convenio de Berna⁴². En su artículo 14 ter, el Convenio simplemente indica que: «1. En lo que concierne a las obras de arte originales y a los manuscritos originales de escritores y compositores, el autor —o después de su muerte las personas o instituciones a las que la legislación nacional confiera derechos— gozarán del derecho inalienable a obtener una participación en las ventas de la obra posteriores a la primera cesión operada por el autor. 2. La protección prevista en el párrafo anterior no será exigible en los países de la Unión mientras la legislación nacional

³⁷ STJUE de 15 de abril de 2010, asunto C-518/08, *Fundación Gala-Salvador Dalí y VEGAP c. ADAGP y otros*, Rep. 2010, pág. I-03091, apartado 31. Vid. C. M. CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, «Los beneficiarios...», *op. cit.*, págs. 240-242.

³⁸ *Ibid.*, al respecto, entre otros, E. VICENTE DOMINGO, *El Droit de Suite...*, *op. cit.*, pág. 57.

³⁹ *Ibid.*, pág. 57.

⁴⁰ J. DE OLIVEIRA ASCENSÃO, «O “Direito de Sequência”...», *op. cit.*, pág. 46.

⁴¹ Considerando 9 Directiva 2001/84: «El derecho de participación está actualmente reconocido en las legislaciones nacionales de la mayoría de los Estados miembros; dichas legislaciones, cuando existen, presentan diferencias, especialmente por lo que se refiere a las obras contempladas, a los beneficiarios del derecho, al porcentaje aplicado, a las operaciones sujetas al pago de ese derecho y a su base de cálculo; la aplicación o inaplicación de tal derecho repercute considerablemente en las condiciones de competencia en el mercado interior, puesto que la existencia o ausencia de una obligación económica derivada del derecho de participación es un elemento que tiene en cuenta cualquier persona que desee vender una obra de arte; este derecho es pues uno de los factores que contribuyen a falsear la competencia así como a desplazar las operaciones de venta dentro de la Comunidad». Vid. STJUE de 15 de abril de 2010, asunto C-518/08, *Fundación Gala-Salvador Dalí y VEGAP c. ADAGP y otros*, Rep. 2010, pág. I-03091, apartado 30. Vid. C. M. CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, «Los beneficiarios...», *op. cit.*, pág. 239.

⁴² Vid. Instrumento de Ratificación del *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas*, de 9 de septiembre de 1886, ratificado por Instrumento de 2 de julio de 1973, revisado en París el 24 de julio de 1971, *BOE*, núm. 260, de 30 octubre de 1974, pág. 22115 (RCL 1974/2205). Vid. J. DE OLIVEIRA ASCENSÃO, «O “Direito de Sequência”...», *op. cit.*, pág. 44.

del autor no admita esta protección y en la medida en que la permita la legislación del país en que esta protección sea reclamada...»⁴³. Por tanto, el Convenio lo contempla como mera facultad del legislador⁴⁴.

Una de las críticas principales que se realizan a la configuración que del derecho de participación ha hecho la Directiva se refiere a que, al intentar contentar a todos los colectivos afectados, se ha creado un sistema que debilita la eficacia del derecho⁴⁵. Además, apunta parte de la doctrina que se ha dejado un amplio margen de libertad a los Estados⁴⁶. Por ello, a medida que expliquemos la regulación de la Directiva, haremos alusión a las particularidades que presentan las normas de transposición española y portuguesa, aplicables cuando la *reventa* tenga lugar, respectivamente, en España y en Portugal⁴⁷.

B. Caracteres: inalienabilidad e irrenunciabilidad

Según hemos indicado al referirnos al artículo 1 de la Directiva, el derecho de participación es *inalienable e irrenunciable*⁴⁸. La configuración del derecho de participación con las características mencionadas responde a que el legislador considera, como apunta la doctrina, que el artista plástico es la parte más débil a la hora de negociar⁴⁹. No obstante, plantea la mencionada doctrina que estas características —típicas de los derechos morales—, deberían desaparecer una vez que los profesionales del mercado del arte se encuentren sensibilizados con la protección del derecho de participación⁵⁰.

La inalienabilidad del derecho de participación impide así que los comerciantes exijan que les sea cedido el derecho en cuestión, lo cual dejaría el derecho de participación vacío de contenido⁵¹. En otras palabras, como apunta la doctrina, «este derecho perdería su propia esencia»⁵². La configuración del derecho de participación como inalienable —que la doctrina apunta que responde a la idea de protección del autor— incluye tanto las cesiones gratuitas como las onerosas, afectando también tal inalienabilidad a los beneficiarios del derecho de participación tras el fallecimiento del autor⁵³. Por tanto, no cabe que un autor transmita el derecho de participación junto con la obra, dado que iría contra la finalidad de esta figura, que es la de proteger al autor⁵⁴.

⁴³ J. DE OLIVEIRA ASCENSÃO, «O “Direito de Sequência”...», *op. cit.*, pág. 44.

⁴⁴ *Vid.*, entre otros, J. DE OLIVEIRA ASCENSÃO, «O “Direito de Sequência”...», *op. cit.*, pág. 44.

⁴⁵ *Vid.*, entre otros, E. VICENTE DOMINGO, *El Droit de Suite...*, *op. cit.*, pág. 113.

⁴⁶ En este sentido, E. VICENTE DOMINGO señala que «... a mi juicio, el margen de libertad de los Estados no es, ni pequeño, ni intrascendente» (*vid.* E. VICENTE DOMINGO, *El Droit de Suite...*, *op. cit.*, pág. 113).

⁴⁷ Para concretar qué se entiende por lugar de la reventa, *vid.*, entre otros, J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *La propiedad intelectual en el Derecho internacional privado español*, Comares, Granada, 1994; P. JIMÉNEZ BLANCO, «La sucesión...», *op. cit.*, pág. 127.

⁴⁸ Como hemos puesto de manifiesto en la Introducción, la doctrina que sostiene que nos encontramos ante un derecho patrimonial precisa que en el derecho de participación se observan, además, determinadas características de los derechos personales (*vid.*, entre otros, L. M. TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito...*, *op. cit.*, pág. 145).

⁴⁹ M. V. ROCHA, «O direito de sequência...», *op. cit.*, pág. 11.

⁵⁰ *Ibid.*, pág. 12.

⁵¹ *Vid.*, al respecto, W. CORNISH, D. LLEWELYN y T. APLIN, *Intellectual Property...*, *op. cit.*, pág. 595.

⁵² J. ORTEGA DOMÉNECH, «El resurgimiento...», *op. cit.*, pág. 298.

⁵³ E. VICENTE DOMINGO, *El Droit de Suite...*, *op. cit.*, pág. 85.

⁵⁴ *Vid.* J. DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil, Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra Editora, 1992, reimp. 2008, pág. 325.