

PRESENTACIÓN	15
MARCO LEGAL DEL DERECHO DE PATENTES: REFORMAS PROYECTADAS. Juan Manuel Fernández López. Magistrado. Letrado, Jefe de Relaciones Institucionales del Consejo General del Poder Judicial	17
I. Introducción	20
II. Creaciones empresariales	23
1. Regulación legal del Derecho de Patentes	25
A) Requisitos de la patentabilidad	28
a) Novedad	29
b) Actividad inventiva.....	29
c) Aplicación industrial.....	30
B) Sujetos del derecho a la patente y el alcance del mismo.....	31
a) Sujetos.....	31
b) Derechos del titular de la patente	33
C) Acciones para la defensa y para la impugnación del Derecho de Patentes	35
2. Especificidades de los modelos de utilidad.....	36
3. Invenciones biotecnológicas	37
III. Reformas proyectadas	41

1. Algunas consideraciones sobre los problemas detectados y las pautas para su solución.....	42
2. Modificaciones proyectadas en la Ley de Patentes para la transposición de la Directiva 2004/48	45
A) Modificación del art. 63.a).....	46
B) Modificación del art. 66.....	47
C) Modificación del art. 128.....	48
D) Modificación del art. 129.1	51
E) Modificación del art. 134.....	53
F) Modificación del art. 135.....	54
G) Modificación del art. 139.1	54
3. Otras modificaciones que se debaten	55
A) Disposición Bolar	56
B) Atribuciones de competencias a favor de los Jueces de lo Mercantil	58
C) Nulidad parcial de las reivindicaciones	58
D) Exigencia a los modelos de utilidad de novedad absoluta	59

LA PRUEBA PERICIAL ANTE LA SUPRESIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS EN LOS LITIGIOS SOBRE NULIDAD DE PATENTES. Antonio Castán.

Abogado. Profesor de Derecho Procesal Universidad Pontificia Comillas

61

CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA. PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE LA PATENTE COMUNITARIA. INVOCACIÓN DIRECTA DEL ACUERDO ADPIC, RECIENTE JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA. Manuel Lobato García-Miján. Profesor Titular de

Derecho Mercantil (UAM). Abogado

79

I. Régimen básico de la patente europea	82
1. Análisis de las disposiciones del Convenio y de la revisión del mismo	87
2. Conferencia Diplomática de Munich	90

II. Introducción a la patente comunitaria.....	96
1. Disposiciones generales	99
III. La directa aplicabilidad de las disposiciones del acuerdo sobre los ADPIC	114
1. Competencia del TJCE para interpretar las normas del Acuerdo ADPIC	117
2. Posibilidad de invocar el efecto directo del Acuerdo ADPIC por los Estados miembros en materias legisladas por el Derecho nacional	118
3. Interpretación de la normativa conforme a las disposiciones internacionales del ADPIC	120
4. La incardinación del art. 70.2 y 70.7 ADPIC en el sistema español de patentes. Crítica de otras opiniones doctrinales	124
A) Sobre la retroactividad de la norma y la contrariedad a la Constitución de normas retroactivas	127
B) Sobre la interpretación del art. 70.7 ADPIC	128
5. La cuestión de Derecho transitorio y la falta de adopción de norma expresa.....	129

CUESTIONES PARTICULARES REFERENTES A LAS PATENTES FARMACÉUTICAS. Francisco Javier Carrión García de Parada. Abogado.....

133

I. Peculiaridades de la investigación farmacéutica: Plazos de investigación e inversión.....	135
II. Procedimientos administrativos para la comercialización de un medicamento	138
III. Patentes relativas a medicamentos	141
1. Evolución legislativa	141
2. Especial problemática de la infracción de patentes sobre procedimientos químico-farmacéuticos.....	142

PECULIARIDADES DE LAS PATENTES FARMACÉUTICAS. Carlos E. Velasco Nieto. Jefe Área de Examen

Patentes Químicas. Oficina Española de Patentes y Marcas

153

I. Características de la protección jurídica de las invenciones farmacéuticas	155
II. Peculiaridades de la innovación farmacéutica	156
III. Características del sector farmacéutico	157
IV. Certificado Complementario de Protección (CCP)	159

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN MATERIA DE PATENTES (COMUNICACIÓN). Miquel Montaña Mora.

Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Ramón Llull (ESADE)..... 165

I. Introducción: las medidas cautelares como instrumento esencial para garantizar la tutela judicial efectiva del derecho de patente	168
II. Requisitos	169
III. Clases de medidas cautelares	175
1. Medidas de cesación	177
2. Medidas de retención y depósito	179
3. Medidas de afianzamiento de indemnizaciones por daños y perjuicios	180
4. Anotaciones registrales	184
5. Medidas cautelares con efectos tras la fecha de caducidad de la patente	185
IV. Incidencia de la llamada "cláusula bolar"	185
V. Criterios aplicados para fijar la caución del actor	195
VI. La problemática especial de la fianza sustitutoria	198
VII. Conclusiones	202

DOCTRINA DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL EN MATERIA DE PROPIEDAD

PROPIEDAD INDUSTRIAL. JUZGADOS MERCANTILES.

Enrique Pinazo Tobes. Magistrado. Especialista en asuntos propios de los orígenes de lo mercantil 205

I. Cuestiones procesales suscitadas en la práctica de los Juzgados Mercantiles	208
--	-----

1. Competencia	208
A) Tribunal de Marca Comunitaria	208
B) Sedes de los Tribunales Superiores de Justicia	209
2. Conflictos por traslado de copias y denuncias de inexactitud, basadas en el art. 280 LEC. Aportación de muestras u objetos tridimensionales	211
3. Medidas Cautelares	212
A) Periculum in mora	212
B) Cumplimiento. Interpretación del art. 738 LEC, sobre la actuación de oficio del órgano judicial	213
C) Cuestiones incidentales	213
D) Las anotaciones previstas en el art. 12.4 de la Ley de Patentes, art. 2.2 in fine y 61.1 de la Ley de marcas, se ha estimado que no son medidas cautelares de las contempladas en la LEC	215
4. Diligencias de comprobación de hechos	215
5. Cuestiones suscitadas en torno a la exigencia de cuantificación de los daños y perjuicios, teniendo en cuenta la prohibición del art. 219 LEC, fijación clara de las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista en una pura operación aritmética, momento de la subsanación de tal defecto	216
6. Legitimación filiales	219
7. Especialidades en materia de ejecución, sobre publicación o inserción anuncios	219
8. Litisconsorcio pasivo necesario, en casos de importación, aplicación del art. 14 LEC, y 1482 CC	220
9. Determinación cuantía	221
10. Especialidades procesales en materia de caducidad de marcas	222
11. Cuestiones procesales exclusivas en materia de patentes	222
II. Propiedad Industrial y competencia desleal	224
III. Publicación sentencias	227

DOCTRINA DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: ANÁLISIS DE TRES CUESTIONES PRÁCTICAS. Alberto Arribas Hernández. Magistrado-Juez	229
I. Introducción	231
II. Medidas cautelares previas a la demanda	233
III. Cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios en la demanda	237
IV. Protección de las Marcas notorias y renombradas al margen del principio de especialidad.....	239
LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA Y LA MARCA RENOMBRADA. EVOLUCION DEL TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL. Luis de Javier Esteban. Director Dep. Legal Miguel Torres, S.A. Vicepresidente de ANDEMA	247
I. Por qué se han de proteger las marcas notorias y las marcas renombradas.....	249
II. La marca no es sino la representación exterior, en el mercado, de la realidad empresarial.....	250
III. De dónde veníamos. Hacia dónde vamos	251
IV. La ley de 1988.....	253
V. La gestación de la ley 17/2001.....	254
VI. Cinco años de aplicación de la ley 17/2001	255
ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN, EN JUZGADOS Y TRIBUNALES, DEL ART. 8 DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS. Ángel-Vicente Illescas Rus. Magistrado	265
I. Introducción	267
II. Marcas notorias y marcas renombradas	271
1. Noción	271
2. Clases	284
3. Presupuestos de la notoriedad y del renombre	337
A) El volumen de ventas	347

B) La duración de su uso	349
C) La intensidad del uso	353
D) Alcance geográfico del uso.....	354
E) La valoración o prestigio alcanzado en el mercado.....	356
F) Otras circunstancias	360
III. Jurisprudencia sobre marcas renombradas y notorias bajo la LM 2001	369
1. Orden civil.....	369
2. Orden penal	442
VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA DILUCIÓN DE MARCAS: UN ENCUENTRO ENTRE EL ÁMBITO JURÍDICO Y ECONÓMICO. Julio Cerviño Fernández. Profesor Titular de Investigación de Mercados y Gestión Estratégica de Marcas en la Universidad Carlos III de Madrid. Adela Lario Riva. Directora del Área Jurídica del Grupo Osborne	467
I. Introducción	469
II. Métodos de Valoración de Marcas	473
III. Métodos contables.....	474
IV. Métodos Financieros de Descuentos de Flujos de Caja-Contables.....	475
V. Método Bursátil.....	476
VI. Método de Consor Inc.....	477
VII. El Valor de las Marcas Notorias y Renombradas.....	478
VIII. La Dilución de Marca: Instrumentos de Medida y Cuantificación.....	479
IX. Dilución por Valoración: Algunos ejemplos.....	482
X. Dilución por Tipicidad: Algunos ejemplos	494
XI. Conclusiones	508
XII. Bibliografía	508
ALGUNOS PROBLEMAS DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Carlos Lema Devesa. Catedrático de la Universidad Complutense. Abogado	511

I. Introducción	513
II. Resoluciones recurribles y supuestos de recurso	516
1. Resoluciones recurribles	516
2. Supuestos de recurso	517
3. Supuestos de recurso en el ámbito de la propiedad industrial.....	518
III. Motivos del recurso.....	521
1. Introducción	521
2. Recurso de casación y valoración probatoria.....	522
3. Los motivos del recurso en el ámbito de la propiedad industrial.....	523
IV. Consideraciones finales.....	524

CRITERIOS DE ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN. Xavier O'Callaghan Muñoz. Magistrado del Tribunal Supremo. Catedrático de Derecho civil

I. Criterio general	529
1. Aplicación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil....	529
2. Carácter exclusivo y excluyente cuantía/interés casacional	532
3. Interposición conjunta recurso de casación y recurso por infracción procesal	535
II. Criterio de los autos de admisión.....	537
1. Ni se razona ni se detalla.....	537
2. Criterio negativo para la admisión	538
III. Preparación defectuosa del recurso.....	540
1. No preparación al amparo del art. 477.2.3.º de la LEC	540
2. No preparación al amparo del art. 483.2.1.º, inciso 2.º	542
IV. Criterios de los autos de inadmisión	543
1. Función de la casación	543
2. Se excluyen temas procesales	546
3. No se razona el interés casacional.....	549
4. Cuestión nueva	557
5. Norma de vigencia inferior a cinco años.....	558
6. Tres ideas básicas	559

MESA REDONDA

"VALOR DEL DISEÑO. DIFICULTAD DE LA PRUEBA"

INTRODUCCIÓN A LA MESA REDONDA SOBRE "VALOR DEL DISEÑO. DIFICULTAD DE LA PRUEBA". Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. Catedrático de Derecho Mercantil. UNED. Abogado

EL VALOR DEL DISEÑO EN LA INDUSTRIA DE LA MODA. Juan Enrique Martín Álvarez. Abogado. Representante Legal Gianni Versace S.p.A.....

I. Una precisión terminológica necesaria: diseño <i>versus</i> moda.....	573
II. El valor de intercambio en la industria de la moda.....	577
III. La impredecibilidad y fugacidad de la moda. Consecuencias.....	578
IV. La marca es el único medio posible de garantizar la supervivencia de las industrias de la moda	580
V. La moda es el factor crítico de éxito para construir marca	583
VI. La marca es el mejor medio de protección de las industrias de la moda	585
VII. La protección legal de los diseños de moda y las tendencias de la moda frente a la protección de las marcas.....	588

VALOR DEL DISEÑO. DIFICULTAD DE LA PRUEBA EN EL SECTOR CALZADO. Santiago Ros. Abogado y empresario. Mustang Inter S.L.

I. Sector del calzado. Cifras generales	593
II. El valor del diseño.....	597
III. Diseño industrial. Dificultad de la prueba	604

EL VALOR DEL DISEÑO. DIFICULTAD DE LA PRUEBA. SECTOR TEXTIL-HOGAR. Iván Luis Sempere Massa. Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL). Abogado. Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante.....

NOVEDADES EN LA PROTECCION PENAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Celso Rodríguez Padrón.

Magistrado	621
I. Introducción	623
II. La reforma de 25 de noviembre de 2003	625
1. Origen y finalidad.....	625
2. Examen de los nuevos tipos penales	629
3. Comentario	631
III. Resumen del tratamiento jurisprudencial.....	636
IV. Bibliografía	642

NATURALEZA COMÚN DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Asunción Icazategui Andía. Abogada. Asesora Legal de Louis Vuitton Fashion Group	645
---	------------