ÍNDICE

EL NUEVO RÉGIMEN DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES EN PROPIEDAD INDUSTRIAL. Antonio Castán Pérez-Gómez. Profesor de Derecho Procesal de la Universidad Pontificia de Comillas. Abogado.....	17
I. El régimen especial de las Diligencias Preliminares en propiedad industrial.....	20
1. La finalidad de las Diligencias Preliminares, como punto de partida.....	21
2. La prevalencia de las normas de la Ley de Patentes en materia de diligencias de comprobación de hechos ...	22
3. La aplicación del régimen de patentes a todas las modalidades de propiedad industrial	23
II. Las novedades introducidas en el Régimen de las Diligencias Preliminares por la Ley 19/2006 de 5 de junio por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual	24
1. La ampliación <i>objetiva</i> del ámbito de las Diligencias Preliminares	25
2. La ampliación <i>subjetiva</i> del ámbito de las Diligencias Preliminares.....	27
3. El fortalecimiento de las sanciones ante la negativa a colaborar	28
4. La permanencia de los presupuestos exigibles para su adopción.....	29
	5

III. Las dificultades que subsisten en cuanto a la tramitación de las Diligencias Preliminares en propiedad industrial..	30
1. La determinación de la competencia	31
2. La intervención del solicitante en la práctica de las diligencias.....	33
3. La posibilidad de oposición.....	34
4. El deber de confidencialidad	35
5. El plazo para el ejercicio de la acción principal	37
IV. La delimitación de las Diligencias Preliminares con respecto a las medidas de aseguramiento de prueba.....	38
V. Conclusiones	41

DE NUEVO SOBRE EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO Y LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS "PATENTES VIEJAS" RELATIVAS A INVENCIONES QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. José Massaguer Fuentes. Catedrático de Derecho Mercantil (Universidad Pompeu Fabra), Profesor del Instituto de Empresa

43

I. El régimen de la protección de las invenciones de productos químicos y farmacéuticos en España	47
II. Las obligaciones asumidas por España por virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en relación con la protección de las invenciones químicas y farmacéuticas	51
1. La obligación de protección de las invenciones de producto químico o farmacéutico mediante patente..	51
2. La fecha en que devino aplicable la obligación de protección de las invenciones de producto químico o farmacéutico mediante patente	53
3. Los efectos del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual en relación con actos acaecidos antes de la fecha en que devino aplicable la obligación de protección de las invenciones de producto químico o farmacéutico mediante patente	54

Índice

III. La aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio a las patentes concedidas con anterioridad a su fecha de aplicación y a las invenciones que constituyen su objeto ("materia existente y protegida")	57
1. La diferenciación entre los actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y los derechos creados por esos actos.....	57
2. La protección jurídica de las invenciones de producto químico o farmacéutico por medio de patente en cuanto materia existente	58
IV. Las consecuencias de la aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre las patentes concedidas con anterioridad a su fecha de aplicación	66
1. La autoejecutividad de los arts. 27 y 70.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.....	66
A) La autoejecutividad del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio como parte del Derecho comunitario	67
B) La autoejecutividad del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio como parte del Derecho interno español.....	72
C) La autoejecutividad de los arts. 27 y 70.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio como parte del Derecho interno español.....	77
2. La obligación de proteger las invenciones químicas y farmacéuticas comprendidas en las descripciones de las patentes viejas	78
3. La protección de las invenciones de producto químico o farmacéutico comprendidas en patentes españolas viejas	80

4. La protección de las invenciones de producto químico o farmacéutico comprendidas en patentes europeas para España.....	82
A) La aplicación directa del Acuerdo sobre los Aspectos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio respecto de las patentes europeas para España "viejas" sucede en un ámbito en el que rige el Derecho español	82
B) La inaplicabilidad de la reserva tras la adhesión de España al Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio	83
C) Patentes europeas para España con un juego único de reivindicaciones que incluye reivindicaciones de producto	87
D) Patentes europeas para España con un juego específico de reivindicaciones para España que carece de reivindicaciones de producto.....	89
5. La posición de los terceros de buena fe.....	92
V. La experiencia práctica.....	94

LA APLICACIÓN DEL "ADPIC" A LAS PATENTES EUROPEAS CON REIVINDICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VIGENTES EN LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO EN ESPAÑA.

José A. Hernández. Abogado	97
---	-----------

I. El Convenio de 5 de octubre de 1973 sobre concesión de Patentes Europeas.....	100
1. Introducción.....	100
2. La patentabilidad de productos farmacéuticos	101
3. La Patente Europea tiene el mismo objeto y contenido para todos los países signatarios del Convenio en los que se solicite protección.....	102
A) Solicitud única.....	102
B) Procedimiento de registro único.....	103
C) Concesión o denegación única.....	103
D) Unicidad de la Patente Europea	104

Índice

4. Excepciones al principio de unidad de la Patente Europea.....	104
A) Conflicto sobre la propiedad de la patente	105
B) Antecedentes que afectan a la novedad, distintos según los países	105
5. Los distintos efectos de la Patente Europea según los países	105
6. El texto auténtico de la Patente Europea	106
7. Conclusión	107
II. La reserva española al convenio de la Patente Europea ...	107
1. La reserva como excepción al régimen general del tratado. Interpretación restrictiva.....	107
2. Las reservas permitidas por el CPE.....	108
3. El contenido de la reserva española.....	109
4. Duración de la reserva	110
5. Conclusión	111
III. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Anexo 1 c del acuerdo por el que se establece la organización mundial del comercio	111
1. Su contenido	111
2. La situación jurídica en materia de patentes de productos químicos y farmacéuticos antes de su entrada en vigor	112
3. Entrada en vigor	112
4. Sus características principales en función del objeto de este informe	112
5. El ADPIC deroga la reserva española al CPE (art. 27.1)	113
6. Los efectos de la derogación de la reserva	115
7. Conclusión	121
IV. Real Decreto 2.424/1986, de 10 octubre, relativo a la aplicación del convenio sobre la concesión de patente europea.....	121
1. Introducción.....	121
2. La obligación de traducir al español la Patente Europea	123

3. La situación de las Patentes Europeas concedidas estando vigente la reserva española al CPE.....	123
4. La solución del art. 70 del CPE y el art. 12 del RD 2.424/1986.....	124

LOS DAÑOS Y PERJUICIOS POR INFRACCIÓN DE PATENTES. Miquel Montañá Mora. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Ramón Llull (ESADE). Abogado 127

I. Introducción: el " <i>ius prohibendi</i> " como contenido esencial del Derecho de patente	129
II. La Directiva 2004/48/CE.....	132
III. Responsabilidad objetiva <i>versus</i> responsabilidad por culpa	135
IV. Conceptos indemnizables.....	137
V. Bases para calcular la indemnización.....	142
1. Introducción: cambios introducidos por la Directiva 2004/48/CE.....	142
2. Algunas cuestiones prácticas.....	147
A) ¿En qué momento debe el actor elegir uno de los criterios del art. 66.2?.....	147
B) ¿Qué hay que entender por beneficios?	150
C) La regalía hipotética como criterio subsidiario y, en todo caso, obligatorio, en el supuesto de que no se explote la patente	152
D) El límite temporal de cinco años.....	157
E) El límite del enriquecimiento injusto del titular de la patente.....	159
VI. La relación de causalidad	160
VII. Deduciones	163
VIII. Mecanismos procesales para facilitar la prueba.....	164
IX. Conclusiones	167
X. Anexo: relación de sentencias.....	168

LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA ANTE LA LESIÓN DE SU RENOMBRE. EL USO RELEVANTE DE LA MARCA Y SU CADUCIDAD. COMEN-

TARIO DE LA SENTENCIA DEL TS DE 7 DE MAYO DE 2007. José Ramón Ferrándiz Gabriel. Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo 171

- I. La protección de la marca renombrada ante la lesión de su renombre 173
- II. El uso relevante de la marca y su caducidad. comentario de la sentencia del ts de 7 de mayo de 2007..... 177

JURISPRUDENCIA MÁS RELEVANTE EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA JURISPRUDENCIA MENOR DE LA SECCIÓN ESPECIALIZADA EN LO MERCANTIL DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID EN PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑO INDUSTRIAL. Enrique García García. Magistrado 185

- I. Introducción..... 188
- II. Legitimación para el ejercicio de acciones..... 189
 - 1. Para el ejercicio de la acción de nulidad de una patente..... 189
 - 2. El licenciataria no inscrito que pretende el ejercicio de la acción de infracción 190
- III. Ámbito de protección que otorgan las patentes..... 190
- IV. Términos de la comparación en las acciones por infracción de patentes 198
- V. Matización a la teoría de los equivalentes..... 198
- VI. Patentes farmacéuticas 200
 - 1. Actuaciones para la obtención de autorización de comercialización de una especialidad farmacéutica, cuando exista un medicamento similar o de referencia 200
 - 2. Actuaciones para la inclusión de la especialidad farmacéutica genérica en el Sistema Nacional de Salud 201
 - 3. ¿Son válidas las reivindicaciones de producto contenidas en patentes solicitadas antes del 7 de octubre de 1992 por aplicación directa del ADPIC? 203
- VII. Modelos de utilidad 218

1. Ámbito de protección	218
2. Juicio de infracción de modelo de utilidad.....	219
3. Cálculo de la indemnización por lucro cesante	219
VIII. Diseño industrial.....	220
1. Alcance de la protección	220
2. Relaciones con la normativa sobre competencia desleal	221
3. Aplicación de la LCD para la imitación de productos no amparados por el diseño	222

**LA PROTECCIÓN PENAL DE LA MARCA ASPECTOS
RELEVANTES DE LA CIRCULAR 1/2006 DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. Francisco Javier Vieira**

Morante, Magistrado	225
I. Introduccion.....	227
II. Bien jurídico protegido.....	230
1. Discrepancia doctrinal	230
2. Discrepancia jurisprudencial	231
3. Postura de la Circular 1/2006 de la FGE.....	243
III. Análisis de los tipos penales referidos a signos distinti- vos	246
1. Objeto material	246
2. Conductas típicas.....	248
3. Grado de ejecución	252
4. Concursos delictivos.....	252
5. Sujetos	252
6. Elemento subjetivo	253
7. Subtipos agravados.....	254
8. Disposiciones comunes	255
IV. Bibliografía.....	256

**LA PROTECCIÓN PENAL DE LA MARCA: ASPECTOS
RELEVANTES DE LA CIRCULAR 1/2006 DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. Manuel Moix Blázquez.**

Fiscal	259
I. Introducción.....	261

Índice

II. Objetivo de la Circular 1/2006	262
III. Contenido de la Circular.....	264
1. Aspectos procesales.....	264
2. Aspectos sustantivos.....	266
A) Bien Jurídico Protegido.....	266
B) Principio de intervención mínima	275
C) Examen del art. 274 CP.....	277
 APROXIMACIÓN AL VALOR Y DAÑO A LA MARCA COMO ACTIVO INTANGIBLE. Adela Lario. Coordinadora del Grupo de Valoración de Marcas de ANDEMA. Rafael Gimeno Bayon. Magistrado excedente. Abogado	
I. Introducción.....	289
1. ¿Por qué una marca tiene valor?.....	289
2. ¿Cómo podemos medir el valor de una marca?.....	291
A) Enfoque de valoración de <i>costes</i> : Valoración de los costes para desarrollar la marca.....	293
B) Enfoque de valoración: <i>mercado</i>	293
C) Enfoque de valoración: <i>ingresos/beneficios</i>	294
II. Nuestro GT se alinea con la tesis jurisprudencial que considera que en materia de propiedad industrial los daños y perjuicios son una consecuencia necesaria de la infracción.....	296
1. Daños materiales	297
A) La carga de la prueba	297
B) Los daños "internos"	297
C) Los daños "externos"	298
D) Conclusión.....	299
2. Perjuicios materiales y enriquecimiento con causa ilícita	299
A) Las evidencias	299
B) La regalía hipotética.....	301
3. El daño moral	302
4. La indemnización coercitiva.....	303
5. La indemnización mínima	303
6. Conclusión.....	304

Propiedad industrial III

A) Daños materiales	304
B) Perjuicios materiales	304
C) Daños morales	304
D) La indemnización coercitiva	305
E) La cuantía mínima.....	305
III. Nuestro GT defiende la compatibilidad en el resarcimiento en concepto de daños y perjuicios de las pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener y de la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca. Entendemos que en el primer grupo se encuadran los daños patrimoniales y en el segundo los daños morales	305
1. Los conceptos indemnizatorios en el tiempo.....	305
2. Naturaleza de los conceptos	306
3. El desprestigio de la marca como daño material	307
IV. Nuestro GT defiende que el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, comprende de forma acumulativa las consecuencias económicas negativas que haya sufrido la parte perjudicada y también el daño moral.....	308
V. Nuestro GT defiende la acumulación en una misma reclamación de los beneficios obtenidos por el infractor y los beneficios perdidos por el titular de la marca. Nuestro GT fundamenta esta defensa en la existencia de una conjunción copulativa "Y"	310
1. La norma.....	310
2. Análisis de la reforma de 2006.....	311
3. La Exposición de Motivos.....	312
4. La Directiva	313
5. La Propuesta de Directiva.....	315
6. La coherencia del sistema.....	315
VI. Nuestro GT defiende que al tenor literal de la Ley que dice: "en el caso de daño moral procederá su indemnización, aún no probada la existencia del perjuicio económico", puede derivarse de forma independiente, para el daño moral, un daño económico resarcible	315
1. La evaluación patrimonial de los daños morales.....	316

2. Infracción de marca y daño moral	318
A) Infracción de marca, daño moral y jurisprudencia	318
B) Infracción de marca, daño moral y Ley de Marcas.....	319
C) El daño moral de las personas jurídicas	319
D) Infracción de marca y daño moral.....	322
VII. Nuestro GT defiende que, especialmente cuando la lesionada es una marca notoria o renombrada, debe ser posible traducir el daño en una referencia pecuniaria. Ello aun cuando esa traducción no se deduzca directamente de hechos objetivos, sino de acontecimientos futuros derivados del daño causado al prestigio de la marca, que inciden sobre la capacidad de la misma, para generar rentas futuras a su titular, al haber perdido la capacidad de poder explotar de forma controlada, la ventaja económica sostenible que la marca le confiere (utilidades de la marca)	323

LÍMITES AL DERECHO DE MARCA Y PUBLICIDAD INDIRECTA. Carlos Lema Devesa. Catedrático de Derecho

Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid	325
I. El derecho de exclusiva sobre la marca.....	328
1. El derecho de exclusiva sobre la marca y su función distintiva	328
2. El derecho de exclusiva sobre la marca: alcance y contenido	328
II. El derecho de exclusiva sobre la marca como derecho de propiedad	331
1. Derecho comparado.....	331
2. Doctrina y jurisprudencia españolas.....	333
III. Normas que prohíben la utilización de marcas registradas	334
IV. La publicidad indirecta.....	336
1. Concepto de publicidad indirecta	336
2. Delimitación frente a figuras afines.....	336

A) Régimen jurídico de la publicidad encubierta.....	337
V. Publicidad indirecta y derecho de marca.....	339
1. Consideraciones previas	339
2. Jurisprudencia española.....	340
3. La publicidad de productos pretexto	341
VI. Consideraciones finales.....	343
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A TRAVÉS DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL. Juan Manuel Fernández López. Magistrado.....	
I. Las incompletas regulaciones de la competencia desleal.....	348
II. Régimen de la LCD.....	351
III. Acto desleal. La cláusula general de la Ley	352
IV. Actos de competencia desleal específicamente relacionados con los signos distintivos	355
1. Actos de confusión	355
2. Actos de imitación.....	357
3. Explotación de la reputación ajena.....	359
V. Acciones que propicia la LCD. Su compatibilidad con otras	362
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL: EXAMEN DE LA JURISPRUDENCIA. Pedro María Gómez Sánchez. Magistrado-Juez.....	
I. Sentencia de 8 de junio de 2006 de la Sección 28. ^a (especializada en materia mercantil) de la Audiencia Provincial de Madrid.....	370
II. Sentencia de 3 de noviembre de 2006 de la Sección 28. ^a (especializada en materia mercantil) de la Audiencia Provincial de Madrid.....	377
III. Sentencia de 23 de junio de 2006 de la Sección 28. ^a (especializada en materia mercantil) de la Audiencia Provincial de Madrid.....	385