

# ÍNDICE

<b>PRESENTACIÓN. Juan Manuel Fernández López. Director del Curso .....</b>	<b>15</b>
<b>CONFERENCIA INAUGURAL. José López Calvo. Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas .....</b>	<b>17</b>
<b>MARCO LEGAL DEL DERECHO DE PATENTES. Juan Manuel Fernández López. Magistrado. Letrado del Consejo General del Poder Judicial .....</b>	<b>23</b>
I. Introducción .....	25
II. Creaciones empresariales .....	28
III. Regulación legal del derecho de patentes .....	30
IV. Requisitos de la patentabilidad .....	33
1. Novedad .....	33
2. Actividad inventiva .....	34
3. Aplicación industrial .....	35
V. Sujetos del derecho a la patente y alcance del mismo.....	36
1. Sujetos .....	36
2. Derechos del titular de la patente.....	37
VI. Acciones para la defensa y la impugnación del derecho de patentes .....	39
VII. Especificidades de los modelos de utilidad .....	40
VIII. Invenciones biotecnológicas .....	41

<b>PATENTE EUROPEA Y PATENTE COMUNITARIA. Manuel Lobato. Profesor Titular de Derecho Mercantil (UAM). Abogado</b> .....	47
I. Régimen básico de la patente europea .....	50
1. La patente europea .....	55
A) Tramitación .....	55
B) Países miembros .....	56
C) Conferencia Diplomática de Munich .....	57
a) Aspectos sustantivos .....	58
b) Aspectos procedimentales .....	59
c) Aspectos institucionales .....	59
2. Patente PCT .....	60
3. Patente comunitaria .....	63
A) Principales ventajas e inconvenientes de la patente comunitaria .....	64
B) La propuesta de reglamento de la patente comunitaria .....	65
a) Disposiciones generales .....	66
b) Derecho de patentes .....	66
a') Derecho a la patente comunitaria .....	66
b') Reivindicación del derecho y efectos .....	67
c') Efectos de la patente y de la solicitud .....	67
a'') Efectos .....	67
b'') Efectos de la solicitud .....	69
d') La patente comunitaria como objeto de propiedad .....	69
a'') Asimilación de la patente comunitaria a una patente nacional .....	69
b'') Transmisión, derechos reales, ejecución forzosa y procedimientos de quiebra y análogos .....	69
c'') Licencias contractuales .....	70
d'') Licencias de pleno derecho .....	70
e'') Licencias obligatorias .....	70
f'') Oponibilidad frente a terceros .....	71
g'') Solicitud de patente comunitaria como objeto de propiedad .....	72

c) Vigencia, caducidad y nulidad de la patente comunitaria .....	72
a') Vigencia .....	72
b') Renuncia .....	72
c') Caducidad .....	72
d') Nulidad .....	73
d) Competencia y procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a la patente comunitaria .....	76
a') Acciones en materia de validez, violación y utilización de la patente comunitaria .....	76
a'') Otros aspectos procesales .....	78
b') Competencia y procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a la patente comunitaria. Arbitraje .....	79
e) Repercusión en Derecho nacional .....	79
f) Otras disposiciones .....	79
C) Conclusión .....	80

### LA PROTECCIÓN PROCESAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ángel-Vicente Illescas Rus.

Magistrado .....	83
I. Introducción .....	86
II. Las medidas cautelares .....	89
1. Noción .....	89
2. Función .....	93
3. Alcance de las medidas cautelares .....	96
A) La concepción tradicional .....	97
a) Cualquier actuación de naturaleza patrimonial .....	97
b) Preordenada a la ejecución .....	98
c) La menos gravosa entre las eficaces .....	100
B) La concepción "avanzada" .....	100
a) La intrincada significación del art. 726, apdo. 2 .....	101
4. Presupuestos de las medidas cautelares .....	108
A) "Periculum in mora" .....	108
B) Apariencia de buen derecho .....	113
C) Caución .....	116

5. Medidas cautelares determinadas.....	121
A) Medidas típicas .....	122
a) En general.....	122
b) En Propiedad Industrial.....	125
a') La orden de cesación provisional .....	125
b') La retención y depósito de objetos .....	126
c') El afianzamiento de indemnizar .....	127
d') Las anotaciones registrales que procedan ...	128
6. Competencia.....	129
A) Competencia funcional .....	129
B) Competencia territorial .....	136
7. Procedimiento .....	140
A) Interesados .....	140
B) Postulación.....	143
C) La solicitud .....	144
D) Forma .....	149
E) Tiempo .....	150
a) Solicitud anterior a la interposición de la de-	
manda .....	150
b) Solicitud pendiente el proceso principal .....	153
F) Audiencia del sujeto pasivo .....	159
a) Preceptiva audiencia previa: la comparecencia ..	160
b) Adopción de medidas "inaudita parte" .....	167
G) La decisión sobre las medidas .....	170
8. Recursos .....	173
A) Frente al auto que acuerde las medidas .....	173
B) Frente al auto que deniegue las medidas .....	174
9. Oposición a las medidas .....	174
10. Cumplimiento de las medidas .....	177
11. Modificación de las medidas.....	178
12. La caución sustitutoria .....	181
13. El alzamiento de las medidas.....	186
A) La interposición del proceso principal .....	186
B) La paralización del proceso principal.....	188
C) La finalización del proceso principal.....	189
a) Resolución desprovista de firmeza.....	189
a') Desfavorable para el peticionario .....	189

b') Favorable para el peticionario .....	191
b) Resolución firme.....	191
14. El resarcimiento de perjuicios.....	194

**LA IMPORTANCIA DE LAS INVENCIONES FARMACÉUTICAS EN EL SISTEMA DE PATENTES, Y EN CONCRETO EN EL SISTEMA ESPAÑOL DE PATENTES. (UN APUNTE). J. M. Colldefors. Abogado. (Comunicación).....** 199

**PROBLEMÁTICA DE LA INFRACCIÓN DE PATENTES QUÍMICO-FARMACÉUTICAS EN ESPAÑA. Francisco Javier Carrión. Abogado-socio Lupicinio Eversheds. (Comunicación).....** 207

I. Nociones básicas de la infracción de patentes en España ...	210
1. "Ius prohibendi" .....	210
2. Tipos de patente según su objeto .....	213
A) Patente de producto [art. 50 a) LP] .....	213
B) Patente de procedimiento [art. 50 b) LP] .....	214
C) Patente de uso .....	215
D) "Product by process claim" .....	216
II. Tipos de infracción de patentes .....	216
1. Infracción literal.....	217
2. Infracción simulada.....	217
3. Infracción por equivalentes.....	218
4. Patente vs. Patente: caso especial de las especialidades farmacéuticas genéricas (EFG).....	218
III. Problemas específicos de la infracción de patentes químico-farmacéuticas .....	219
1. Especial tutela para las patentes de procedimiento ...	219
A) Situación hasta 1992.....	219
B) Situación actual en el sector químico-farmacéutico.....	220
C) Instrumentos legales al servicio de las patentes de procedimiento [art. 50.1.b) y c) y art. 61.2] .....	221
2. Patente vs. patente: criterios de patentabilidad vs. criterios de infracción.....	223
A) Inoponibilidad de patentes posteriores (art. 55 LP) ..	224

B) Art. 69 CPE y de su protocolo interpretativo. Equivalencias .....	225
C) Ámbito de los pronunciamientos de las oficinas de patente.....	227
3. Legitimación de la comercializadora de la especialidad farmacéutica para interponer la acción de infracción...	227
4. Apreciación del conjunto de la prueba a la luz de la conducta preprocesal de la supuesta infractora .....	230

**LA RESPUESTA JUDICIAL A LA LEGISLACIÓN DE MARCAS. Eduardo Torres-Dulce Lifante.** Fiscal de Sala del Tribunal Supremo .....

I. La perspectiva del Código Penal .....	233
II. La perspectiva de la Legislación de Marcas.....	236
III. La jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo	237
IV. La nueva regulación procesal y penal de los delitos relativos a la infracción de la Legislación de Marcas.....	242

**DELINCUENCIA ORGANIZADA Y TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS DE MARCA. PERSPECTIVAS DE ACCIÓN INTERNACIONAL EN EL ÁMBITO DEL TERCER PILAR. Jesús J. Tirado Estrada.** Fiscal de la Secretaría Técnica. Fiscalía General del Estado.....

I. Introducción .....	249
II. La necesaria acción internacional. Recursos disponibles..	252
III. Posibilidades concretas de uso de los instrumentos jurídicos y medidas estructurales generados en el marco del tercer pilar. Perspectivas desde nuestra legislación nacional...	268
IV. Conclusión .....	278

**LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DE NOTORIEDAD Y RENOMBRE DE LA MARCA. Carlos Lema Devesa.** Catedrático de Derecho Mercantil de la UCM. Abogado.....

I. Introducción .....	284
II. La marca notoria y la marca renombrada en el Derecho comunitario .....	284
1. La Directiva 89/104/CEE, de marcas .....	284

2. El Reglamento 40/1994, de marca comunitaria.....	285
3. La jurisprudencia del TJCE sobre la marca notoria y la marca renombrada.....	286
A) STJCE de 11 de noviembre de 1997, Caso "Puma" ...	286
B) STJCE de 29 de noviembre de 1998, Caso "Canon" ..	287
C) STJCE de 14 de septiembre de 1999, Caso "Yplon" ..	289
D) STJCE de 9 de enero de 2003, Caso "Davidoff" ...	290
III. La marca notoria y la marca renombrada en el Derecho español.....	291
1. La marca notoria y la marca renombrada en la Ley de Marcas de 1988.....	291
2. La marca notoria y la marca renombrada en la Ley de Marcas de 2001 .....	293
A) Consideraciones previas .....	293
B) La marca notoria.....	294
a) El concepto de marca notoria.....	294
b) La protección otorgada a la marca notoria.....	295
C) La marca renombrada .....	299
a) Concepto de marca renombrada.....	299
b) La protección de la marca renombrada.....	301
IV. Consideraciones finales.....	303

**LA IMPORTANCIA DE LAS MARCAS PARA LA EMPRESA. CRITERIOS DE VALORACIÓN. José Luis Bonet Ferrer.** Presidente de ANDEMA.....

I. Introducción .....	308
1. Advertencia previa sobre el perfil del orador y su perspectiva .....	309
II. La marca y su importancia en el sistema económico actual ...	311
1. Sistema capitalista y globalización .....	311
2. Empresa y marca en la Economía Capitalista .....	312
3. El marco jurídico: el ordenamiento del mercado y el Derecho de la Competencia moderno.....	313
4. Las marcas, el Derecho Marcario y sus principios.....	314
5. El Derecho Marcario en España. La nueva Ley de Marcas de 2001. Referencia a la institución de la marca renombrada.....	315

III. La marca y su importancia para la empresa .....	316
1. La marca, sus funciones y su virtualidad.....	316
2. Construcción y gestión de marca y su financiación.....	318
IV. La marca como factor determinante de la internacionali- zación de la empresa .....	319
1. Marca e internacionalización empresarial .....	319
2. La imagen país: el caso de la marca España .....	320
V. La valoración de la marca.....	321
1. Perspectivas del valor de la marca. La valoración inter- disciplinar de las marcas .....	321
2. La perspectiva económico-financiera para la valoración de la marca .....	322
3. Perspectiva contable de la valoración de marcas.....	323
4. Perspectiva jurídico-legal.....	324
VI. Conclusión .....	325

**LAS MARCAS EN LA RED. Juan Gragera Gallardo.** Coordi-  
nador Grupo de Trabajo de Comercio Electrónico de ANDEMA.  
Gerente Propiedad Industrial de Telefónica de España SAU..... 327

I. "El propietario de una marca lo es fuera y dentro de In- ternet" .....	329
1. El propietario.....	329
2. Marca.....	330
3. El propietario de una Marca. Derechos .....	330
4. Fuera y dentro de Internet.....	331
II. Marcas y nombres de dominio de Internet .....	332
1. Nombres de dominio. Introducción .....	332
2. Diferencias entre marcas y nombres de dominio.....	333
3. La doble condición del nombre de dominio .....	334
4. Conflictos entre marcas y nombres de dominio y de- fensa del propietario de la marca.....	335
5. Resolución Extrajudicial "on line" de conflictos: "UDRP" .....	340
III. Marcas en la red. Otros conflictos .....	343
1. "Linking" .....	343
2. "Framing" .....	343
3. "Meta-tagging" .....	344
4. Ocultación de palabras ("Word Stuffing").....	345

5. Contratos publicitarios con buscadores .....	345
6. La defensa del propietario de la marca.....	346

**LA NUEVA REGULACIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL  
EN LA UE Y EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA. Alberto  
Bercovitz.** Catedrático. Abogado..... 347

I. Nociones previas .....	349
II. Legislación aplicable en materia de diseño industrial (mo- delos y dibujos).....	351
III. Noción y requisitos de protección .....	353
IV. Procedimiento de registro .....	357
V. Protección conferida por el diseño .....	358
VI. Acciones por violación del derecho sobre el diseño .....	361
VII. El diseño como objeto de derechos .....	365
VIII. Nulidad y caducidad .....	366
IX. Jurisdicción .....	367
X. La reciente publicación del instrumento de ratificación del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya .....	369