

Abril Informa

Patentes, Investigación & Desarrollo



Investigación & Desarrollo

Plan π - Plan de promoción de la Propiedad industrial en España

El plan π es una iniciativa del Gobierno para lanzar el primer plan estratégico de la Propiedad Industrial en España.

Objetivos:

- Situar a España entre los 10 primeros países de la UE con más patentes y modelos de utilidad nacionales por Gasto en I+D en Europa.
- Situar a España entre los 10 primeros países de la UE en patentes europeas y entre los 15 primeros países del mundo en solicitudes de patente PCT.
- Incrementar la media de solicitudes de marcas en España de 1.100 a 1.225 y el promedio de solicitudes de patentes de 84 a 90 por millón de habitantes.
- Disminuir los plazos de concesión para situarlos en menos de 12 meses para patentes, 5 meses para marcas y 72 horas para diseños.



Ejes estratégicos

- Estímulo de la PI: Incrementar la utilización por las empresas españolas de la PI reforzando la cultura empresarial y social en torno a ella, así como reducción en tres años de un 108% de las tasas y precios públicos.
- Internacionalización: Potenciar el uso de la PI como herramienta de acceso de las empresas españolas a los mercados internacionales. Para ello se destinarán 15.7 millones de euros para actuaciones que apoyen técnica y financieramente a las empresas españolas en la internacionalización de sus invenciones.
- Protección y seguridad jurídica reforzada.
- PI Verde: Fomento, protección y rentabilidad de las inversiones en nuevas tecnologías de lucha contra el Cambio Climático. Se crea para ello una línea de apoyo financiero a las patentes verdes, la concesión de éstas en menos de 12 meses y la elaboración de servicios gratuitos de seguimiento tecnológico.
- Excelencia en la gestión: potenciar los servicios de la OEPM como un órgano eficiente y dinamizador de las actividades de PI y de su difusión.

Julio 2010

Destacadas

- **El plan π : Iniciativa del Gobierno para lanzar el plan estratégico de PI.**
(Página 1)
- **Cambios en el Reglamento de ejecución del CPE**
(Página 2)
- **Sentencia cuestión Prejudicial: Biotecnología**
(Página 3)
- **Expertos: Como acelerar la tramitación de una Patente Europea**
(Página 4)

Interno Abril



Abril Abogados en ECTA/ASIPI

Con ocasión de la celebración del congreso ECTA ASIPI en Barcelona la semana del 15 al 19 de junio, Abril Abogados ofreció un cocktail de bienvenida en el Camp Nou la víspera del congreso, el 14 de junio de 2010. El gran número de asistentes y el original escenario elegido, hicieron que la velada fuera un éxito, reuniendo a profesionales de todo el mundo.



Acuerdo Abril Abogados y KPMG

Recientemente Abril Abogados y KPMG Abogados han formalizado su colaboración mediante la firma de acuerdo cuyo fin es crear un valor añadido en los servicios que una y otra firma ofrecen a sus clientes en el área del I+D+i. La experiencia contrastada de KPMG en los aspectos fiscales vinculados

al I+D+i, permitirá que nuestros clientes reciban cuando lo deseen un asesoramiento directo por parte de los profesionales de KPMG en esta materia, coordinándolo siempre con los conocimientos de la cartera de patentes y otros derechos que por nuestro trabajo como abogados y agentes de PI tenemos.

Legislación

Cambios en el Reglamento de Ejecución del CPE

El 01 de abril de 2010 entraron en vigor una serie de cambios significativos en el reglamento del CPE.

Solicitudes divisionales (R.36 EPC): a partir de ahora solo se podrán presentar solicitudes divisionales dentro de los siguientes plazos:

- a. 24 meses desde la primera comunicación de la División de Examen (primera acción oficial)
- b. 24 meses desde la primera comunicación en la que la División de Examen indica que la solicitud carece de falta de unidad de invención.

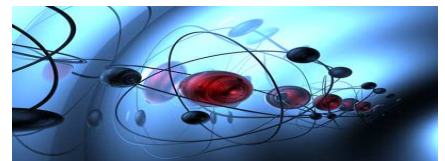
Indiscutiblemente, sigue siendo condición imprescindible para la presentación de divisionales que la patente madre esté pendiente (ni concedida, ni rechazada).

Pluralidad de reivindicaciones independientes (R.62 (a) y R.63): Si el Examinador considera que la solicitud de patente tiene una pluralidad de reivindicaciones independientes que no cumplen con la R.43(2)EPC, enviará una comunicación al solicitante para que en un plazo de 2 meses elija una reivindicación por categoría para que realicen la búsqueda. Además si el Examinador considera que las reivindicaciones carecen de claridad y no es posible realizar la búsqueda, invitará al solicitante para que en un plazo de 2 meses haga las aclaraciones oportunas.

Respuesta obligatoria al informe de búsqueda Europeo (R.70a EPC): Esta regla obliga al solicitante a contestar al Informe de Búsqueda Europeo (ESR) con argumentos y/o modificaciones en las reivindicaciones. Para ello se establece un plazo de 6 meses a partir de la publicación del ESR. Si el solicitante no contesta al Informe, la solicitud será considerada abandonada.

Respuesta obligatoria en casos Euro-PCT (R.161 EPC): En el caso de que la EPO realice el Informe de Búsqueda Internacional (ISR) o el Examen Preliminar (IPRP), invitará al solicitante a que presente argumentos y/o modificaciones como respuesta al ISR o al IPRP. Si el solicitante no contesta al Informe, la solicitud será considerada abandonada.

Identificación de la base para las modificaciones (R.137 EPC): Según esta regla, es obligatorio indicar qué párrafos de la solicitud original sirven como base para las modificaciones que se realizan en las reivindicaciones.



Premios

Celia Sánchez-Ramos gana el Gran Premio Internacional de las Invenciones de Ginebra



Por primera vez, una española, la doctora Celia Sánchez-Ramos, ha recibido el máximo galardón del Salón de Invenciones. La doctora además recibió el Premio García Cabrerizo

(Medalla de Oro y Felicitación Especial del Jurado), por su dispositivo de reconocimiento por córnea.

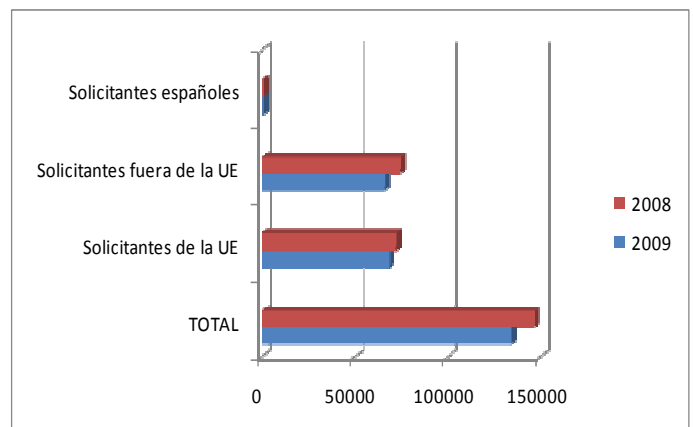
El método desarrollado por la Doctora Celia Sánchez-Ramos está llamado a ser una revolución dentro de la alta seguridad, ya que provee un patrón único de autenticación propio de cada persona.

Abril Abogados representa y asesora a la Doctora en la tramitación y solicitud de sus patentes.

Estadísticas

Disminuyen las solicitudes de patentes según las estadísticas de la EPO en el año 2009

La EPO ha publicado las estadísticas sobre patentes europeas en el 2009. En el pasado año se han solicitado 134.542 patentes europeas, de las cuales, 1258 solicitudes corresponden a solicitantes españoles, 69 solicitudes de patentes menos con respecto al año 2008.



Oficina Europea de Patentes

Decisión de la Alta Cámara de Recursos: medicamentos

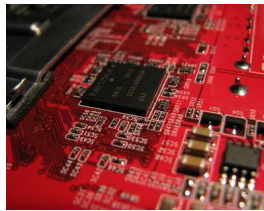


- Cuando el uso de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad es conocido, no excluye la patentabilidad para su uso en un tratamiento terapéutico diferente de la misma enfermedad.
- Las reivindicaciones que comprenden un régimen de dosis de un medicamento, y éste está asociado a un efecto técnico diferente de lo conocido en el estado de la técnica y es novedoso e inventivo, es patentable.
- Cuando el objeto de la reivindicación se convierte en nuevo únicamente por el nuevo uso terapéutico del medicamento, no está permitido la redacción de la reivindicación en formato tipo suizo, para este tipo de reivindicaciones se debe utilizar el formato previsto en el Art. 54(5) EPC.

Nuevas Tecnologías

Patentes de Software: Caso Bilski

El caso Bilski (*In Re Bilski*) supone un fuerte varapalo a las patentes referidas a métodos de negocio (*Business Methods*) hasta ahora admitidas en los EEUU. La patente de Bilski (US serial 08/233,892) describe un método de hacer negocios que comprende las etapas de: iniciar una pluralidad de ventas a una primera tarifa basada en el histórico de precios; identificar al productor/vendedor del producto o servicio; e iniciar una pluralidad de ventas a una segunda tarifa de tal forma que el riesgo de vendedor/comprador se equilibre. Estas reivindicaciones fueron rechazadas por la Oficina de Patentes Americana (USPTO) por tratarse de una idea abstracta y no estar implementada en un aparato específico. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Federal de Apelaciones que consagra un test de patentabilidad que indica que un método es patentable si está realizado en una máquina o aparato particular; y transforma un artículo particular en un estado o cosa distinto. Las repercusiones de esta decisión son la invalidez de las patentes de negocio y una severa limitación de las patentes de software, hasta ahora admitidas por la USPTO.



Sentencia

Cuestión Prejudicial: Biotecnología

Una Sentencia del TSJCE resuelve una cuestión prejudicial relacionada con el artículo 9 de la Directiva 98/44/CE "Patente que protege un producto que contiene una información genética o consiste en una información genética" el Tribunal declaró:



El artículo 9 de la Directiva 98/44/CE, debe interpretarse en el sentido de que no confiere protección de los derechos de patente en circunstancias como las del litigio principal, cuando el producto patentado se contiene en la harina de soja, donde no ejerce la función para la que fue patentado, pero la ejerció antes en la planta de soja, cuya harina es un producto derivado, o cuando podría posiblemente volver a ejercer esa función, después de ser extraído de la harina y posteriormente introducido en la célula de un organismo vivo.

El artículo 9 realiza una armonización exhaustiva de la protección que confiere, de modo que impide que una legislación nacional conceda una protección absoluta del producto patentado en cuanto tal, tanto si ejerce la función que le es propia en la materia que lo contiene como si no. El artículo 9 se opone a que el titular de una patente otorgada con anterioridad a la adopción de dicha Directiva invoque la protección absoluta del producto patentado que le hubiere reconocido la legislación nacional entonces aplicable.

Patente Comunitaria

Bruselas excluye el español de la futura Patente Comunitaria

Michel Barnier, comisario de Mercado Interior, inició la presentación del Reglamento comunitario sobre el régimen lingüístico de la futura patente comunitaria con la siguiente frase "Espero ser el último comisario que plantea un proyecto de patente europea". El texto, que debe ser aprobado por unanimidad antes de entrar en vigor, establece que las patentes comunitarias se examinen

y expidan en inglés, francés o alemán, para reducir los costes de traducción.

Las 20 lenguas oficiales europeas restantes, entre ellas el español, quedarán excluidas de todo el proceso, y sólo se podría exigir al titular de la patente una traducción en casos excepcionales de litigio.

La propuesta intenta compensar a los países damnificados ofreciendo-

les la posibilidad de presentar una solicitud de patente en otra lengua oficial, con la traducción al francés, inglés o alemán gratuita para el inventor.

Barnier, en defensa de su propuesta, recordó que el 48% de los títulos emitidos por la Oficina de Patentes Europea son en francés y en alemán.



La opinión del experto: Como acelerar la concesión de una patente europea



Eva Serrano Ramos
Bioquímica Abril Abogados

La EPO ofrece esta posibilidad de acelerar la concesión de una patente europea mediante el programa PACE (Programme for accelerated prosecution of European patent applications), que permite a los solicitantes obtener el Informe de Búsqueda Europeo junto con la opinión escrita, el primer informe de Examen y la concesión de la patente en unos plazos muy ajustados.

Para todas las solicitudes europeas que no reivindican prioridad, la EPO siempre lleva a cabo una búsqueda acelerada sin necesidad de solicitar el programa PACE, de tal forma que emite el Informe de Búsqueda Europeo dentro de los 6 meses desde la fecha de solicitud.

Para solicitudes que reivindican prioridad, es necesario hacer la solicitud del programa PACE junto con la presentación de la solicitud de patente europea. La EPO

en estos casos emite el Informe de Búsqueda Europeo lo antes posible, pero no se compromete como en el caso anterior a emitirlo dentro de un plazo establecido.

El examen acelerado en principio puede solicitarse en cualquier momento, sin embargo, para que haya una mayor efectividad, es preferible que se solicite junto con la presentación de la solicitud de patente europea (para ello el solicitante además de la tasa de solicitud correspondiente debe pagar también las tasas de examen) o solicitar el examen acelerado una vez recibido el ESR junto con la contestación a la Opinión Escrita.

Para solicitudes Euro-PCT, los solicitantes también pueden acelerar el examen, como en el caso anterior, en cualquier momento, pero para que haya una mayor efectividad, es mejor solicitarlo cuando se entra en la fase europea o cuando se responde a la opinión escrita del informe de Búsqueda Internacional (ISR), IPER o SISR.

En cualquier caso, cuando se solicita el examen acelerado, la EPO emite la primera comunicación de Examen dentro de los 3 meses desde que la División de Examen recibe la solicitud, o desde que el solicitante contesta al ESR o desde que se solicita el examen acelerado (el plazo que venza más tarde).

Existen otras maneras de acelerar la concesión, por ejemplo, el solicitante puede renunciar a la invitación de la EPO según la regla 70(2) EPC antes de recibir el informe de búsqueda. En este caso, el informe de búsqueda será emitido junto con la primera comunicación de examen en lugar de la opinión escrita.

No obstante, el programa PACE solo es eficiente si el solicitante está dispuesto a cooperar, es decir, cuanto menos tiempo tarde el solicitante en contestar a las comunicaciones emitidas por la EPO, menos tiempo tardará la EPO en conceder la patente.

Podemos decir que no existe una buena estrategia de tramitación que se pueda generalizar para todas las solicitudes de patente ni a todos los solicitantes, cada caso se debe tratar en particular, estudiando las necesidades de cada cliente. En algunas ocasiones es interesante hacer que la tramitación de la solicitud sea lo más lenta posible y al contrario, hay veces que interesa que la patente se conceda rápidamente.

...el programa PACE
(Programme for
accelerated prosecution
of European patent
applications), que
permite a los solicitantes
obtener el Informe de
Búsqueda Europeo junto
con la opinión escrita, el
primer informe de
Examen y la concesión de
la patente en unos plazos
muy ajustados...

...es preferible que se
solicite junto con la
presentación de la
solicitud de patente
europea (para ello el
solicitante además de la
tasa de solicitud
correspondiente debe
pagar también las tasas
de examen)...

Oficina Central Madrid
C/ Amador de los Ríos, 1, 1ª
28010 Madrid
Tfno. 91 702 03 31
Fax: 91 308 37 05
abril@abrilabogados.com

Oficina Barcelona
C/ Viladomat 319, 1ª - 4ª
08029 Barcelona
Tfno. 93 363 42 41
Fax: 93 430 29 98
barcelona@abrilabogados.com

Oficina Murcia
C/ Princesa 12, 1ª Of. 3
30002 Murcia
Tfno: 968 35 00 18
Fax: 968 35 02 24
murcia@abrilabogados.com

Oficina Comunidad Valenciana
Avda. Cortes Valencianas, 37-31B
46015 Valencia
Tfno: 96 346 53 73
Fax: 96 346 53 74
valencia@abrilabogados.com