

# Abril Informa

Patentes, Investigación & Desarrollo



Febrero 2011

## Genoma España

### Cambios en el procedimiento de las ayudas económicas para la protección de resultados de investigación

Los beneficiarios de las ayudas no han variado, siguen siendo las Universidades, OPIs, Centros públicos de Investigación, Hospitales del SNS, Instituciones sin ánimo de lucro y NEBTs con menos de 3 años desde su creación.

Los beneficiarios se comunicarán con la Agencia de Propiedad Industrial para solicitar los servicios y presupuesto y posteriormente contactarán directamente con Genoma España enviado la solicitud de ayuda.

La ayuda será del 75% de la base imponible para las instituciones públicas y del 50% para las instituciones privadas y NEBTs, siendo la cuantía máxima de 4000€ por invención (incluyendo todos los servicios).

Los servicios siguen siendo los mismos, pero a partir de ahora, para que la ayuda sea concedida, es obligatorio solicitar un Informe Tecnológico de Patentes a la OEPM o un Informe previo de patentabilidad.



## Oficina Europea de Patentes

### Modificaciones a tener en cuenta de la EPO

- En solicitudes PCT, a partir del 01 de mayo de 2011, el solicitante tiene la obligación de contestar **en un plazo de 6 meses**, a la opinión escrita que acompaña al informe de búsqueda internacional o a la opinión escrita que acompaña al Examen Preliminar si la EPO ha emitido el Informe de búsqueda internacional o el Examen Preliminar. En el caso de que no se conteste a la opinión escrita, la solicitud será considerada como abandonada.
- Como consecuencia de la publicación de la decisión G2/08 en el Oficial Journal EPO, a partir del **28 de enero de 2011**, no serán concedidas patentes europeas respecto a solicitudes europeas o PCT que tengan una fecha de solicitud o prioridad anterior al 29 de enero de 2011 y que contengan reivindicaciones de tipo suizo.



## Breves

### Tratado de Londres

Hungría se adhiere al tratado de Londres, de tal forma que a partir del 01/01/2011, las patentes europeas concedidas que tengan efecto en Hungría, cuya descripción esté en inglés no necesitan ser traducidas al húngaro, sin embargo, si hay que aportar traducción de las reivindicaciones.

### Acuerdo Google - EPO

La Oficina Europea de Patentes y Google, han firmado un acuerdo para que la EPO utilice un traductor de Google para traducir las patentes europeas en los 38 idiomas de los Estados miembros y para los idiomas asiáticos.



## Opinión Invitado

### Incentivos Fiscales a la I+D+i Daniel Gómez-Olano KPMG Abogados



Los incentivos fiscales para las actividades de I+D+i contemplados por

la normativa española han sido y siguen siendo unos de los más beneficiosos de los países de la OCDE, si bien es cierto que, a menudo, no han sido debidamente aprovechados por nuestras empresas.

En el Impuesto sobre Sociedades, los principales beneficios fiscales son i) las deducciones por actividades de I+D+i y ii) el régimen de reducción de ingresos procedentes de determinados intangibles. Este último beneficio, introducido en el año 2008, tiene un potencial extraordinario, y está empezando a ser aplicado tanto por PYMES como por grandes grupos empresariales españoles.

Mediante una adecuada planificación, estos incentivos fiscales pueden redundar en ahorros fiscales muy significativos, en algunos casos incluso superiores a los propios costes a incurrir en la propia actividad de I+D+i. Y ello puede redundar en una mejora drástica de la rentabilidad financiero-fiscal de los correspondientes proyectos de I+D+i, lo que, a su vez, facilitará enormemente su financiación.

## Nuevas Tecnologías

### Litigios en las Redes Sociales

La compañía VS Technologies ha demandado a Twitter por infracción de su patente americana 6408309, denominada «Método y sistema para



la creación de una comunidad virtual interactiva de gente famosa». Twitter es una red social a través de la cual se puede seguir a personajes famosos como actores, cantantes, deportistas, etc. La demandante alega que cuenta con una patente que describe los métodos y sistemas para la creación de interactividad entre personas de comunidades virtuales en diversos

campos, en donde cada miembro de la comunidad tiene un perfil interactivo personal que contiene información acerca de ese miembro.

Skipe, el famoso software para realizar llamadas sobre Internet (VoIP), fundada en 2003, también ha sido demandado, en esta ocasión por Gradient Technologies, debido a una supuesta violación de patente. El demandante alega que tiene protegido el método para detectar, reportar y responder a eventos en la red a nivel de nodos. Twitter y Skipe se incorporan al gru-

po de empresas tecnológicas demandadas por infracción de patentes como Microsoft, Intel, Google o Apple.

También Mark Zuckerberg, creador de Facebook, fue demandado por infracción de derechos de propiedad intelectual, por parte de sus compañeros de universidad y más recientemente ha sido codemandado junto con otras grandes compañías como Youtube, Ebay o Yahoo, por Interval Licensing, empresa de Paul Allen, cofundador de Microsoft, por infringir supuestamente el sistema para presentar contenidos en una web.

## Patente Comunitaria

### ¿Acuerdo forzoso en la Patente Comunitaria?

El pasado 10 de diciembre en el Consejo de Competitividad, Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Eslovenia y Suecia, se pusieron de acuerdo para recurrir a la cooperación reforzada en el caso de la Patente Comunitaria. El sistema de cooperación reforzada solo se aplica como último paso cuando después de profusas negociaciones se llega a la conclusión de que no habrá un acuerdo en un pla-



zo razonable de tiempo. El sistema permite, que si al menos 9 Estados miembros lo solicitan, se avance sobre el tema aunque una cuestión esté siendo obstaculizada por un número reducido de Estados miembros. En este caso, el quid de la cuestión gira en torno al régimen lingüístico de la patente, que reconocería como idiomas oficiales de la patente comunitaria el inglés, francés y alemán. Entre los países detractores se encuentran España e Italia.

El 27 de enero, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara determinó procedente la cooperación reforzada de tal forma que el español queda fuera de la patente comunitaria.

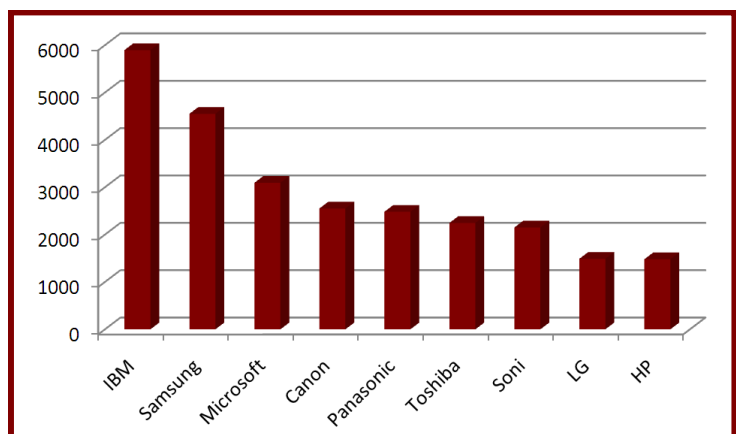
Mientras la Comisión Europea empezará a elaborar propuestas legislativas para la implementación de la patente comunitaria, España se plantea denunciar el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por “discriminación del español”

## Estadísticas Patentes

### IBM líder mundial en registros de patentes



International Business Machines (IBM) lideró por decimotavo año consecutivo el registro mundial de patentes en materia de tecnología durante el 2010, registrando 5896 patentes, un 20 por ciento más que en 2009. IBM rebasó a sus competidoras Samsung, Microsoft, Canon, Panasonic, Toshiba, Sony, Intel, LG y HP por una diferencia de más mil patentes registradas en comparación con el competidor más cercano.



## Certificados complementarios de protección (ccps), revisión de casos para alcanzar el camino hacia una interpretación unitaria.



Eva Serrano Ramos  
Bioquímica Abril Abogados

Desde que se presenta la solicitud de una patente para un medicamento o un fitosanitario hasta que dicho producto es aprobado para su comercialización por las autoridades competentes, el tiempo de monopolio de explotación del producto que le concede la patente por derecho, queda muy mermado. Para compensar a las empresas farmacéuticas el largo proceso de regulación para su aprobación comercial, se creó la figura del Certificado Complementario de Protección (CCPs), que otorga un periodo de protección adicional a la patente de 5 años como máximo (Reglamento CE 469/2009) (+6m si es un medicamento de uso pediátrico).

Para que un CCP sea concedido, el producto debe cumplir las siguientes condiciones:

- ◆ Que el producto esté protegido por una patente en vigor en España,
- ◆ Que el producto tenga la autorización de comercialización, ya sea en España o en la Unión Europea,
- ◆ Que el producto no haya obtenido un CCP anterior,
- ◆ Que la autorización de comercialización del punto b) sea la primera autorización para poner el producto en el mercado como medicamento.

Dentro de los límites de la protección conferida por la patente de base, la protección conferida por el certificado sólo se extenderá al producto amparado por la autorización de comercialización del medicamento correspondiente, para cualquier utilización del producto como medicamento que haya sido autorizada antes de la expiración del certificado.

Desde su aparición, los CCPs han estado sujetos a distintas interpretaciones que han dado lugar a que un mismo producto tuviera distintos tratamientos legales en distintos países. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido que intervenir en diversas ocasiones para resolver varias cuestiones con relación a puntos esenciales del Reglamento.

Uno de los casos más citados ha sido el de Farmaitalia, la patente reivindicaba la idarubicina, la Autorización de comercialización se refería al hidrocloreto de idarubicina. Farmaitalia solicitó el CCP para la idarubicina y sus sales incluyendo el hidrocloreto de idarubicina. Sin embargo, en Alemania, el CCP solo fue concedido para el hidrocloreto de idarubicina. No obstante, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se pronunció diciendo que cuando en la autorización de comercialización se menciona un principio activo en la forma de una sal que está protegido por una patente de base en vigor, el CCP puede amparar el principio activo como tal, al igual que sus diferentes formas derivadas, como las constituidas por las sales y los ésteres, en concepto de medicamentos, en la medida en que están comprendidos en el ámbito de protección de la patente base.

El Instituto de Tecnología de Massachusetts, solicitó un CCP para la combinación de un principio activo con un excipiente. El excipiente era el que permitía la liberación controlada del principio activo. Sin embargo, el TJUE decidió que el término "combinación de principios activos" debía interpretarse estrictamente en el sentido de no incluir los excipientes, incluso si éstos eran necesarios para que el principio activo ejerciera su función. Esta decisión, ha influido en el caso de Yissum, que tenía una patente de segundo uso médico para el calcitriol. El primer uso del calcitriol era para fallos renales y osteoporosis y el nuevo uso era para desordenes de la piel. El TJUE decidió, en base al caso del MIT, que el concepto de "producto" debía interpretarse también en sentido estricto y por tanto no debía incluir el uso terapéutico, por tanto, la autorización de comercialización para desordenes de la piel no era la primera autorización para el calcitriol, no podía usarse como base para un nuevo CCP.

Hasta la fecha, se han aclarado distintas cuestiones en relación a los CCP, sin embargo, en este año, se han llevado al TJUE distintos casos que serán analizados en próximos artículos según se vayan resolviendo.

### Requisitos CCP

*Producto protegido por una patente en España.*

*Autorización de comercialización, en España o en la Unión Europea.*

*Que no haya obtenido un CCP anterior.*

*Que sea la primera autorización para poner el producto en el mercado como medicamento.*

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

Oficina Barcelona  
C/ Viladomat 319, 1º - 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