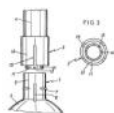


### Jurisprudencia

El Tribunal Supremo condena a Spontex a indemnizar a Vileda

El Supremo ha condenado a Spontex a indemnizar a la multinacional alemana Vileda por violación del sistema "click-clack" de acoplamiento de las piezas de una fregona. Aunque el derecho se extendía tanto al palo como al cabezal, la empresa alemana sólo comercializaba los cabezales compatibles. La primera discusión se centró en la existencia de infracción directa (art. 50.1 LP) o indirecta (art. 51 LP) ya que se producía una infracción "parcial" del modelo. El Supremo entiende que ambas partes de la fregona tienen sustantividad propia y por tanto son merecedoras de protección total e independiente. La fabricación y comer-



cialización del cabezal "click clack" debe pues considerarse infracción directa del modelo. La segunda discursió por los límites de la elección del criterio indemnizatorio: el momento de presentación de la demanda o bien el de la ejecución de sentencia. El Tribunal se muestra abierto a la interpretación amplia siempre que las bases de liquidación estén asentadas. De no hacerse así, podría limitarse el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante al verse perjudicado por una elección que le vincula antes de conocer el verdadero monto indemnizatorio consecuencia de la prueba practicada en el proceso.

### Competencia Desleal

Confirmación de abuso de posición dominante: Losec

En 2005 la Comisión impuso a las sociedades Astra Zeneca AB y Astra Zeneca plc una multa de 60 millones de euros por abuso de posición dominante al haber recurrido a prácticas restrictivas de la competencia con el propósito de retrasar la salida al mercado de la especialidad farmacéutica genérica de su producto Losec, cuya patente del principio activo estaba próxima a expirar.



La Comisión consideró probado (y ahora acaba de confirmarlo el Tribunal de Justicia) que ambas sociedades presentaron a diversas oficinas de patentes nacionales informaciones engañosas relativas a la fecha de la primera autorización para la comercialización del producto. Dicha fecha constituye la base para el cálculo de la duración del certificado complementario de protección (el cual "alarga" la vida de la patente hasta un máximo posible de cinco años en relación con dicho medicamento). La simple diferencia de días adicionales de vigencia de la patente puede suponer pingües beneficios a las farmacéuticas. La estrategia ilegal de Astra Zeneca fue siempre realizada de forma consciente, como se demostró en el procedimiento con memoranda internos de las compañías que sabían que la fecha que estaban proporcionando a las oficinas no era la correcta.

### Interno Abril

#### Ranking



La publicación World Trademark Review ha publicado su nuevo Ranking mundial de despachos y abogados de Propiedad Industrial e Intelectual del año 2013. Nuestro despacho fue nuevamente seleccionado, mejorando además su posición en dichas clasificaciones. [Accede a la publicación](#)

#### Patrocinadores

Abril Abogados ha patrocinado el Primer encuentro entre los Institutos de Investigación Sanitaria de la Comunidad de Madrid pertenecientes a la Red ITEMAS (IIS Gregorio Marañón, IIS Ramón y Cajal, IIS La Paz e IIS San Carlos) y la Universidad Carlos III.



#### Colaboraciones



Abril Abogados ha participado en las Jornadas sobre la Nueva Patente Única Europea celebradas en Aliter Escuela Internacional de Negocios.

## Variedades Vegetales

### Capacidad de la Oficina de Variedades Vegetales para flexibilizar el procedimiento de concesión

El Tribunal de Justicia ha tenido oportunidad de pronunciarse en su sentencia de 19 de diciembre de 2012 sobre un poco frecuente asunto relacionado con la tramitación de una solicitud de inscripción de una Variedad Vegetal Comunitaria. Se reconoce a la Oficina capacidad para flexibilizar el procedimiento de tramitación de concesión de una Variedad, lo que no suele ocurrir en otro tipo de procedimientos administrativos de propiedad industrial.

Como parte del procedimiento de tramitación de determinada Variedad Vegetal (de manzana), el solicitante presentó a petición de la Oficina de Variedades Vegetales muestras para poder realizar los ensayos técnicos procedentes. Sin embargo, el material remitido inicialmente contenía virus, por lo que la oficina estimó que siendo una incidencia de la que no podía hacerse responsable al solicitante,



le autorizó para presentar nuevo material vegetal libre de virus. Concluido el examen de dicho material acabó concediéndose la Variedad solicitada. Contra esta concesión se formuló una oposición y entre otras alegaciones se cuestionaba el derecho del solicitante a presentar nuevo material libre virus, considerando que la oficina debía haber denegado la solicitud inicial. La División de oposición la desestimó, pero la Sala de Recursos anuló la resolución y acordó la denegación de la Variedad. El Tribunal General anuló esta última decisión y el asunto llegó ante el Tribunal de Justicia (recurso de casación) que reconoció a la oficina un amplio margen de actuación habida cuenta la complejidad técnica y científica de su actividad y merced a dicho margen de actuación y en base al principio de buena administración, el Tribunal respaldó la actuación de la oficina.

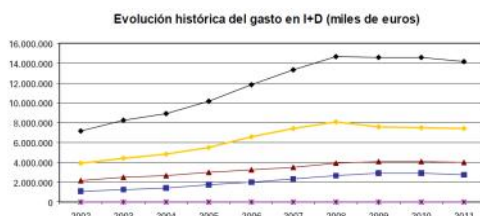
## Investigación y Desarrollo

### Gasto en I+D+i

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en el estudio anual de Actividades de I+D, en el 2011 el gasto en I+D fue de 14.184 millones de euros, lo que supone un descenso del 2.8 % con respecto al 2010. El gasto en I+D quedó distribuido por sectores de ejecución de la siguiente manera: Empresas 52.1%, Administración Pública 19.5%, Enseñanza 28.2% e instituciones Privadas 0.2%.

España al no superar el 1.33% en gasto de I+D, en Europa ocupa el puesto 16 de 27 siendo Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania los países que superaran la media del 2.03% de gasto en I+D.

Como dato importante cabe destacar que el número de investigadores (-3.3%) y de personas dedicadas a actividades de I+D (-3.1%) descendió considerablemente, situándose en el 7.2 y 11.9% respectivamente, de la población ocupada.



### Nuevo plan para el I+D+i

El pasado 1 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. Los objetivos a alcanzar son, entre otros, promover y reconocer el talento; impulsar el liderazgo empresarial en I+D+i y fomentar la investigación científica y técnica para resolver retos de la sociedad actual. Todo ello, con el compromiso de asegurar los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

Más información [www.oepm.es](http://www.oepm.es)

## Semillas Transgénicas

### Monsanto contra los agricultores

Después de que Monsanto abandonara la tecnología "terminator", entre otras cosas por la problemática suscitada, debido a que las semillas producidas por esta tecnología, son estériles. Ahora, cuando Monsanto vende sus semillas, hace firmar a los agricultores un contrato por el cual se comprometen a no replantar la producción. Pues bien, Vernon Hugh Bowman, un pequeño agricultor, replantaba parte de las semillas transgénicas obtenidas a partir de la primera cosecha obtenida de las semillas compradas a Monsanto. Este motivo ha hecho que Monsanto demande al agricultor.

Lo que se está juzgando es la protección de los sistemas que se pueden replicar solos. El Circuito Federal de Estados Unidos, ha reafirmado los derechos de Monsanto y ahora es el Tribunal Supremo el que debe confirmar dicha decisión. Mientras tanto, la problemática está en la calle, mientras que el Tribunal de Justicia o el grupo BSA (que representa empresas dedicadas al desarrollo del software) están a favor de Monsanto, el Center for Food Safety o Save Our Seeds consideran que las empresas biotecnológicas se benefician y aprovechan de la situación.



## Estadísticas

### Patentes 2012

El año 2012 ha supuesto un descenso de un 5,4% respecto al 2011. Se solicitaron un total de 3.338 patentes, estando en niveles del año 2006,

Por el contrario, la Oficina Europea de Patentes ha aumentado el número de solicitudes de Patentes Europeas en un 5,7%, con un total de 258.000 en 2012.

Respecto al número de patentes en el mundo, destaca sobre todas las oficinas la de China que ha concedido 1,26 millones de patentes en el año 2012 aumentando en un 31.25% los datos del 2011, dentro de los cuales se cuentan invenciones, diseños y modelos de utilidad.

Respecto a las empresas, IBM marcó un record histórico registrando 6478 en 2012 seguida de Samsung con 5081 y Canon con 3174.

## Acuerdos

## Nueva Clasificación

La Oficina Europea de Patentes (EPO) y la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) acaban de poner en marcha el nuevo esquema de clasificación CPC (Cooperative Patent Classification), para los documentos de patentes.

Basado en el sistema de clasificación europea (ECLA), este esquema incorpora las mejores prácticas de clasificación de la EPO y la USPTO, y permite a los examinadores y usuarios de patentes de todo el mundo realizar búsquedas accediendo a las mismas colecciones de documentos de patentes clasificados.



## La opinión del experto

## Patente Unitaria

## La Patente Unitaria es una realidad



Carlos González  
Abogado Socio  
Propiedad Industrial

A la vista de escasa longitud del Reglamento 1257/12 publicado el pasado 31 de Diciembre, y que regula la nueva Patente Unitaria, cualquiera diría que se trata de una norma sencilla y de tramitación pacífica. Sin embargo, tras esas pocas páginas y artículos se esconde un proyecto legislativo de más de treinta años, que a pesar de su aprobación, ha causado profundos conflictos y discrepancias entre los Estados miembros de la Unión Europea.

El Reglamento aprobado va acompañado de otro (1260/12) que es el que regula la cuestión lingüística del nuevo título, entrando en vigor ambos en Enero de 2014. En paralelo, continua su propio camino legislativo el proyecto de Tratado Internacional para la creación de un Tribunal Unificado de Patentes (TUP), que está previsto que sea el depositario de la jurisdicción exclusiva que conozca de cualquier litigio relacionado con la validez (nulidad, caducidad, limitación), y con la infracción por terceros (demandas por violación, daños y perjuicios y acciones negatorias).

El motivo de la creación del TUP por vía de Tratado Internacional y no de normativa comunitaria persigue principalmente salvar las objeciones lanzadas por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que en Marzo de 2011 mostró su rechazo al nuevo sistema jurisdiccional que se proponía. En caso de aprobarse el TUP como se encuentra proyectado en la actualidad, el TJUE quedará relegado a una función de interpretación de las normas comunitarias, pero no tendrá potestad alguna de decisión sobre los casos y disputas que lleguen al TUP como tal. Esto, en definitiva es lo que se perseguía desde los lobbies promotores de la norma, ante la inexperiencia del TJUE en asuntos de patentes.

España e Italia votaron en contra de la Patente Unitaria, sin embargo el proyecto fue finalmente aprobado gracias al uso de la llamada "cooperación reforzada", mecanismo legislativo que permite sortear el veto de algún país miembro. Italia sin embargo, anunció tiempo atrás su apoyo al TUP, de suerte que España será el único país que quede fuera del nuevo régimen jurisdiccional anunciado.



La Patente Unitaria presenta ventajas significativas sobre el sistema actual de la Patente Europea, que cualquier lego en la materia puede apreciar. Los costes y la burocracia se reducirán de manera muy significativa, puesto que no será preciso traducir ni validar la Patente Europea una vez concedida; el territorio de la UE (menos España e Italia), cual si fuese una Marca o Diseño Comunitario, se considerará un "único país", donde las patentes podrán ser solicitadas y concedidas en Inglés, Francés o Alemán. Al tratarse de un título nuevo y único, para su mantenimiento solo será preciso pagar una tasa anual que recaudará la Oficina Europea de Patentes.

Las discriminaciones e incertidumbres de la eliminación de las traducciones pretenden salvarse ofreciendo traducciones automáticas de alta calidad (que no serán vinculantes), estableciendo un periodo transitorio (12 años) donde el Inglés será lengua obligatoria en todo caso, y obligando a traducir a la lengua local del supuesto infractor en caso de litigio por violación.

En definitiva, se crea un título uniforme, con las ventajas apreciables que ello supone en cuanto a costes y a seguridad jurídica. A cambio, puede que se estén creando otras desventajas e incertidumbres nuevas, que el tiempo nos irá desvelando.

Es evidente que hay una discriminación hacia los países cuyas lenguas oficiales no son parte del nuevo sistema, sin embargo países como Holanda, que presenta casi el triple de patentes europeas que España, a pesar de la discriminación, han apoyado fervientemente el proyecto. Y ello porque puesto todo en una balanza, puede que al fin y a la postre, sean mayores los problemas actuales, endémicos del sistema de Patente Europea, que las nuevas desventajas que nazcan de la Patente Unitaria. Solo el tiempo nos lo dirá. Por ahora, la pregunta que los españoles debemos hacernos, es si no es peor quedar fuera del nuevo sistema, que estar dentro del mismo con la discriminación idiomática y los otros "peros" que encontramos al nuevo marco legislativo.

## Patente Europea

## "Gift Order" denegada



La Oficina Europea de Patentes ha revocado la concesión inicial de la patente de Amazon "Gift Order" que consiste en un "Método y sistema para la colocación de una orden de compra a través de una red comunicaciones".

La patente europea (927945) se le concedió a Amazon en abril del 2003 pero posteriormente se opusieron la empresa suiza Fleurop-Interflora European Business Company, y las alemanas Gesellschaft für Informatik e.V. y Förderverein für eine Freie Informativ-nalle Infrastruktur e.V.

La División de Oposición revocó la patente en el 2008 y en el 2009 Amazon apeló y modificó las reivindicaciones, motivo por el que la Sala de Recursos remitió de nuevo el caso a la primera instancia para que realizara un examen, decidiendo finalmente que la patente carecía de actividad inventiva, decisión que nuevamente podrá ser apelada.

M A D R I D  
C/Amador de los Ríos, 1,1º  
28010Madrid  
Tfn.91 7020331  
Fax.91 3083705

V A L E N C I A  
Av/Cortes Valencianas, 37-31b  
46015Valencia  
Tfn.96 3465373  
Fax.96 3465374

M U R C I A  
C/Princesa 12, 1ª Of. 3  
30002Murcia  
Tfn.968350018  
Fax963465374

B A R C E L O N A  
C/Viladomat 319, 1º - 4ª  
08029Barcelona  
Tfn.933634241  
Fax934302998

V I G O  
C/Colón, 10,5ª  
36201Vigo  
Tfn.986442838  
Fax:986226110