

Abril Informa

Patentes, Investigación & Desarrollo



Acuerdos Internacionales

Patent Prosecution Highway

El 1 de octubre de 2010, entró en funcionamiento el programa "Patent Prosecution Highway (PPH)". El PPH es un acuerdo bilateral que se establece entre la OEPM y la Oficina de Patentes de Canadá, la Oficina de Patentes de Japón y la Oficina de Patentes de Estados Unidos.

Mediante este programa, el solicitante que inicie un procedimiento de concesión de patente en España y que haya tenido un informe de patentabilidad positivo podrá solicitar su patente en Estados Unidos, Japón o Canadá dentro del año de prioridad, junto con la petición del PPH, de tal forma que en estos países la solicitud de patente se tramitará mediante una vía especial de procedimiento rápido.

Este procedimiento no va asociado a ninguna tasa adicional, no obstante es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

- La solicitud de patente debe tener al menos una reivindicación que haya sido considerada como patentable por la primera oficina.
- El titular debe solicitar explícitamente el PPH en la segunda oficina.
- El titular debe adjuntar los documentos citados por la primera oficina junto con la traducción de toda la documentación.
- Las reivindicaciones presentadas en la segunda oficina, deben corresponderse, al menos en un grado suficiente con las presentadas en la primera oficina.

De forma paralela, las patentes examinadas por las oficinas de patente de USA, JP y CA, tendrán el mismo tratamiento en España.

Este programa se extiende también a la solicitud PCT, es decir, una opinión de patentabilidad emitida por la OEPM como administración de búsqueda o administración encargada del examen preliminar internacional será considerada por las oficinas de Estados Unidos y Japón al entrar en fase nacional en estos países.

Mediante el PPH se evitan los retrasos en la gestión de expedientes, acelerándose el procedimiento de concesión.



Octubre 2010

Destacadas

- **Patent Prosecution Highway.**
(Página 1)
- **Las traducciones automáticas en la patente comunitaria**
(Página 2)
- **Iniciativas del CDTI en I+D+**
(Página 2)
- **Asunto Monsanto y Protección de secuencia de DNA**
(Página 2)
- **La opinión del experto: "La cláusula Bolár"**
(Página 3)

Interno Abril



Abril Abogados en BIOSPAIN

Del 29 de septiembre **biospain 2010**

al 1 de octubre se celebró en Pamplona la 5ª edición de Biospain 2010. En este acto se generaron más de 1.500 encuentros empresariales entre más de 600 empresas, de las que el 23% proceden de fuera de España. Estos datos convierten a este evento en el más importante dentro del sector organizado por un país en el sur de Europa.

Abril Abogados en ROA



Abril Abogados participó en la IV Reunión de RED OTRI Andalucía. Ignacio Temiño y Carlos González socios de Abril Abogados abordaron temas relacionados con los contratos de investigación en I+D.

Ignacio Temiño en IAM

La prestigiosa publicación **iam** Intellectual Asset Management (IAM) ha incluido a Ignacio Temiño (socio de Abril Abogados) entre los siete abogados más destacados de España en materia de Patentes y Transferencia de Tecnología.

Infracciones

Apple infringe tres patentes en USA

Apple ha sido condenada a pagar 625.5 millones de dólares, en tres pagos de 208.5 millones de dólares cada uno, a Mirror Worlds LLC por infracción de varias patentes supuestamente utilizadas en Cover Flow y Time Machine.



Mirror Worlds LLC, presentó la demanda contra Apple en 2008, alegando que la compañía infringía cuatro patentes de su propiedad en la función de flujo de documentos de su sistema operativo.

Estas patentes describen la función mediante la cual el sistema es capaz de ordenar pilas de archivos o documentos de un tema similar y las organiza en orden cronológico mostrándolas como una pila, que es lo que realiza Cover Flow y Time Machine en iPod, iPad, iPhone y Mac OS X.

Patentes Comunitarias

Las traducciones automáticas en la patente comunitaria.

El 6 de octubre se celebró en Luxemburgo el Consejo de Competitividad de la UE. Uno de los temas tratados más destacados fue la patente



comunitaria. En relación a este punto, la Comisión reconoció que la patente comunitaria es esencial para fomentar la innovación y la competitividad. Sin embargo, el mayor punto de discrepancia para la aprobación de la misma sigue siendo el de las traducciones. La Oficina Europea de Patentes (OEP) propone que las patentes comunitarias se tramiten y se concedan

en una de las lenguas oficiales de la OEP que son el inglés, francés y el alemán. Sin embargo, una parte de los estados

miembros consideran que es de vital importancia proporcionar traducciones en todas las lenguas comunitarias, lo que conllevaría el gasto tan elevado que ya tenemos con la patente europea, por eso la Presidencia belga propone que estas traducciones sean "traducciones automáticas" de alta calidad y que se reembolsen los gastos de traducción asociados.

Bioteología

El asunto Monsanto y la protección de una secuencia de DNA

Recientemente el Tribunal de Justicia mediante la Decisión C-428/08, en relación al artículo 9 de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, ha señalado que:

- Cuando el producto patentado se contiene en otro producto, donde no ejerce la función para la que fue patentado (en este caso en concreto el producto es harina de soja), 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, dicho artículo debe interpretarse de tal forma que no confiere protección de los derechos de patente.
- A pesar de que existen divergencias en el ámbito de la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas entre las legislaciones y prácticas de los diferentes Estados miembros, el artículo 9 de la Directiva 98/44 debe interpretarse de tal modo, que impida 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 titular de una patente otorgada con anterioridad a la adopción de dicha Directiva no puede invocar la protección absoluta del producto patentado que le hubiere reconocido la legislación nacional entonces aplicable.
- Los arts. 27 y 30 del ADPIC no influyen en la interpretación que se ha dado al artículo 9 de la Directiva.

Investigación & Desarrollo

CDTI: I+D empresarial y ayudas



El CDTI ha aprobado 155 iniciativas de I+D y ayudas Neotec, de los cuales 101 son proyectos individuales de I+D, 50 son operaciones individuales resultantes de 15 proyectos de I+D en consorcio y 4 son ayudas para la creación y consolidación de NBTs (NEOTEC I y NEOCTEC II).

La financiación por parte del CDTI se realiza mediante ayudas parcialmente reembolsables a tipo de interés cero que pueden llegar hasta el 75 % del presupuesto total del proyecto y con una parte no reembolsable que puede ser de hasta el 15 % si estos proyectos son desarrollados por empresas de forma individual, del 25 % si se subcontrata organismos de investigación y de hasta el 33 % si los proyectos son realizados mediante un consorcio de empresas o haya cooperación internacional.

La opinión del experto: La “Cláusula Bolar” no tiene efectos retroactivos según el Tribunal Supremo



Ignacio Temiño Cenicerós
Abogado Socio
Abril Abogados

El pasado 30 de Junio nuestro Tribunal Supremo ha resuelto una larga polémica interpretativa, que si no fuera por la modificación legal que en el año 2006 introdujo en nuestra Ley de Patentes la conocida como cláusula o excepción de tipo “Bolar”, hoy seguramente esta sentencia sería portada de muchos periódicos.

El debate que sustancia esta polémica y que es el germen de los enfrentamientos entre laboratorios (innovadores vs. genéricos), se reduce a saber si los actos preparatorios para el lanzamiento de un nuevo medicamento genérico cuya patente está próxima a caducar, constituyen o no una violación de dicha patente.



Hasta la Directiva 2004/27 la duda venía generada por la excepción de infracción que casi todas las leyes de patentes contenían con respecto a los actos realizados con fines experimentales. Los laboratorios titulares de las patentes defendían que los actos preparatorios no podían ampararse en dicha excepción ya que eran actos de naturaleza comercial. No lo pensaba así por ejemplo la AP de Madrid, que en más de una ocasión defendió lo contrario (SAP Caso “Ebastina” de 16 de Septiembre de 2008, AAP 5 de Mayo de 2006 y AAP de 18 de Octubre de 2007).

“¿Los actos preparatorios para el lanzamiento de un nuevo medicamento genérico cuya patente está próxima a caducar, constituyen o no una violación de dicha patente?”

La discusión de producía en los mismo términos en otros estados comunitarios, como Alemania, donde en 1989 el Tribunal Supremo (BGH) en el caso “Etofumesat”, restringió en efecto el concepto del privilegio experimental y lo rechazó para estos casos de autorización para comercializar, pero se vio después corregido por su Tribunal Constitucional que modificó e interpretó excepción en sentido más amplio y flexible.

Este difícil escenario, así como el ánimo general de la Comisión Europea de fomentar la competencia en el sector farmacéutico, incentivando el uso de genéricos, es lo que llevó a la aprobación de la

Directiva, cuyo plazo de trasposición finalizó en 2005.

El Tribunal Supremo ha venido a clarificar esa duda en un supuesto que enfrentaba a Pfizer con Laboratorios Cinfa, declarando que es obvio que la Ley 29/2006 de 26 de Julio introduce una excepción novísima, conocida como “Bolar provisión”, y que antes no existía. Reconoce no obstante el Alto Tribunal, que la técnica legislativa que introduce la nueva excepción es desafortunada y enturbia la interpretación sobre el verdadero alcance legal que tenía la hasta entonces “excepción de uso experimental”.

En este sentido, sentencia el Tribunal Supremo, que las expresiones que preceden a esta nueva cláusula, cuando dice que es “con fines aclaratorios” y “en particular” no pueden interpretarse en el sentido de acoger una preexistencia de la cláusula de tipo bolar en nuestra legislación de patentes, y ello porque no sería

coherente con la posición que el legislador español y comunitario habían mostrado antes en relación a esta larga reivindicación que venían haciendo los laboratorios genéricos, para equipararse al trato que reciben sus pares en países como EE.UU. y Canadá.

Consecuencia de lo anterior es que asistimos a la que probablemente sea la última sentencia que condena por llevar a cabo estudios y ensayos destinados a obtener la autorización de medicamentos genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

“Las expresiones que preceden a esta nueva cláusula, cuando dice que es “con fines aclaratorios” y “en particular” no pueden interpretarse en el sentido de acoger una preexistencia de la cláusula de tipo bolar en nuestra legislación de patentes”

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