

### Patentes, Investigación & Desarrollo

#### Mobile World Congress (26 feb. – 1 mar. 2018)

##### Protocolo de actuación rápida de los Juzgados Mercantiles de Barcelona

De nuevo los juzgados mercantiles de Barcelona activarán el Protocolo de Actuación Rápida, mediante el cual será posible obtener una respuesta judicial cautelar ante eventuales infracciones de patentes, marcas, diseños, derechos de propiedad intelectual y/o actos de competencia desleal que puedan producirse durante la celebración del evento Mobile World Congress en Barcelona, que en esta nueva edición se celebrará entre los días 26 de febrero y el 1 de marzo de 2018. Aquellos titulares de derechos que prevean o detecten actos de violación durante la celebración del

congreso deben conocer la posibilidad de solicitar la aplicación de este Protocolo e instar la toma de una medida cautelar urgente que evite la continuación de los actos. Asimismo, aquellos que sospechen que vayan a ser objeto de una de esas acciones podrán anticiparse y aportar al Juez las razones que impedirían adoptar medidas cautelares contra ellos, evitando así la paralización cautelar de su actividad al menos durante el congreso.



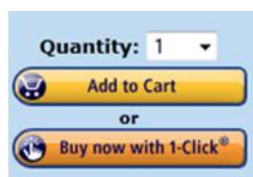
#### Internacional

##### Expira la patente "1-Click"

El 12 de septiembre de 1997 Amazon solicitó una patente que cambiaría por completo la forma de comprar y que ha marcado durante las últimas décadas toda la metodología comercial.

Estamos hablando de la patente US5960411, la famosa patente "1-Click" con la que se introdujo la posibilidad de que al realizar un primer pedido e introducir un método de pago y una dirección de envío, el proceso de 1 click se activaba automáticamente para posteriores compras, y se conseguía simplificar el proceso de compra, eliminar el tener que volver a rellenar formularios y sobre todo reducir el abandono del también famoso "carrito de compras".

Pues bien, los 20 años de vida de esta patente que ha permitido a Amazon diferenciarse de sus competidores han llegado a su fin, y cualquier empresa o particular puede desde este momento implementar en sus sistemas este mismo tipo de metodología de compras simplificadas.



#### Patentes Esenciales (SEP)

El pasado Noviembre la Comisión Europea emitió una comunicación en la que planteaba su visión sobre las patentes esenciales estándar (SEP, por sus siglas en inglés) delineando sus expectativas con respecto a los actores involucrados en la declaración, explotación y cumplimiento de los SEP. La CE considera partes interesadas a los titulares de SEP, implementadores de SEP, organizaciones de normalización (SDO) y a los tribunales nacionales de los Estados Miembros. La comunicación se basa en una serie de puntos que surgen de varias decisiones judiciales (por ej. Unwired Planet v. Huawei o Huawei v. ZTE) sobre lo que constituye condiciones de licencias justas, razonables y no discriminatorias (FRAND). La comunicación también proporciona principios de aplicabilidad general y establece recomendaciones y guías específicas. Las recomendaciones y directrices de la Comisión no son vinculantes y queda por ver qué influencia tendrá la comunicación en las partes interesadas.



#### Patent Cooperation Treaty

##### La OEPM renueva como Oficina receptora PCT y confirma la posibilidad de utilizar el inglés



La Oficina Española de Patentes y Marcas ha renovado su condición de Oficina receptora de PCT para el periodo de los próximos 10 años.

Además, la OEPM ha confirmado que, desde el 1 de enero de 2018, las PYME, emprendedores y empresas españolas que así lo deseen, podrán utilizar el idioma inglés, además del español, en la actuación de la OEPM como Administración de Búsqueda Internacional (ISA) y Examen Preliminar Internacional (IPEA).

Esta decisión tiene como objetivo el apoyar a las empresas españolas en su proceso de internacionalización, y por tanto desde el 1 de Enero se ha agregado la opción del idioma inglés como idioma de trabajo y de correspondencia cuando actúe como ISA e IPEA. La OEPM considera que con esta decisión, se permite a los solicitantes de PCT el establecerse estratégicamente en mercados globales debido a la publicación del contenido técnico en inglés.

## Nueva Practica de la OEPM

### Certificados Complementarios de Protección

La OEPM ha anunciado el pasado enero de la posibilidad de modificar la fecha de los Certificados Complementarios de Protección existentes al objeto de adaptarlos a la nueva práctica del TJUE (caso 492/16), que acepta la modificación de la fecha de un CCP, para cumplir con la doctrina sentada previamente por el mismo tribunal en el asunto Seattle Genetics (Asunto C-471/14). Esta doctrina es la que informa que a los efectos del cómputo de los plazos de duración de un CCP debe atenderse a la fecha notificación de la primera autorización de comercialización. Los formularios para solicitar la rectificación están disponibles en la web de la OEPM.



### Modelos de Utilidad

A finales del pasado año, la OEPM ha publicado sus Directrices de Modelos de Utilidad, las cuales, al estilo de las "Guidelines" de la EPO, constituyen una guía práctica de gran ayuda en la solicitud y tramitación de esta clase de títulos. No obstante, conviene recordar que carecen de efecto legal vinculante. Para 2018 esperamos que lleguen las Directrices de Patentes, que serán de gran utilidad para interpretar la práctica que aplica la OEPM bajo la nueva Ley de Patentes 24/2015.

## Novedades Jurisprudenciales

La Sala 1ª del Tribunal Supremo, en su sentencia nº 532/17 2 de octubre de 2017, resuelve un recurso de casación en el que se alega infracción de la doctrina jurisprudencial por no aplicar el método "problem-solution-approach" con ocasión del análisis de la actividad inventiva de una patente farmacéutica del laboratorio Lilly.

Desestima el recurso el Tribunal Supremo estableciendo que contrariamente a lo que mantiene el recurrente no es doctrina jurisprudencial que para analizar la actividad inventiva de una patente haya necesariamente que aplicarse el referido método de análisis.

El Supremo confirma igualmente en su sentencia que aunque es al Juez al que corresponde realizar la valoración jurídica de la obviedad, es conveniente basarla en razones técnicas aportadas por los peritos.

Finalmente, el Tribunal Supremo recuerda que el perito que informa en el pleito sobre la actividad inventiva de una patente no debe confundirse con el "experto en la materia". La función del perito es aportar el punto de vista de dicho experto, debiendo estar capacitado

### El CCP solo aplica a la patente tal y como se validó inicialmente en España

En su sentencia de 20 de octubre de 2017 (asunto Escitalopram) el TS confirma que una patente farmacéutica de procedimiento, solicitada antes de la entrada en vigor del ADPIC en España pero concedida y validada después como de procedimiento, no puede ampliar su protección patente de producto por la vía de la traducción revisada de las reivindicaciones recogida en el art. 70.4 CPE.

El asunto ha enfrentado durante más de cinco años a la sociedad danesa Lundbeck A/S y diversos fabricantes de genéricos en España del principio activo (patente ES 2.068.891) escitalopram, un ansiolítico y fármaco contra la depresión. La sociedad danesa solicitó el 1 de junio de 1989 una patente farmacéutica ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) con tres juegos de reivindicaciones: una de producto, una específica para Grecia y otra solo de procedimiento para España (esta última por motivo de la reserva al Convenio de Patente Europea - art. 167.2 a) - que diversos países, entre ellos España, hicieron a la protección de patentes farmacéuticas de producto, en vigor hasta el 7 de octubre de 1992).

La patente fue concedida en 1995 y siguiendo la Comunicación del Presidente de la OEP de 13 de mayo de 1992 que incluía una recomendación específica para los países del ar. 167.2 a) CPE, validada en España como patente de procedimiento.

En 2003 Lundbeck solicitó una autorización de comercialización del producto Escitalopram y a la vez, el certificado complementario de protección al amparo - entonces en vigor - del Reglamento (CEE) nº 1768/92, reglamento que debemos recordar que en España entró en vigor en el año



1998, toda vez que desde 1992 ya era posible obtener una patente de producto. El CCP concedería a Lundbeck cinco años de extensión de la protección de la patente (ie 1 de junio de 2014) pero solo en lo relativo al procedimiento, razón por la cual y haciendo uso de la facultad de presentar una traducción revisada de las reivindicaciones, presentó a la OEPM un nuevo juego de reivindicaciones de producto en 2006. Esta nueva traducción - a pesar del rechazo inicial de la OEPM - fue finalmente publicada en ejecución de la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2011.

Sin embargo y pese a la postura mantenida por Lundbeck, su CCP no podía alcanzar la protección al producto más allá de que este resultase ser el resultado del procedimiento inicialmente patentado (extremo que todas las demandadas negaron y así se confirmó en sendas instancias pues el procedimiento de fabricación del Escitalopram era en todas ellas, diferente al de la patente). En efecto, la postura del Supremo en la sentencia resulta muy clara. Puesto que Lundbeck tuvo oportunidad de validar en su momento en España la patente como de producto - aunque no tuviera efectos en aquel momento - pero lo hizo solo en relación del pliego de reivindicaciones de procedimiento, perdió una oportunidad que no puede considerarse subsanada con posterioridad: "reconocida en España una patente de procedimiento, como consecuencia de que al tiempo de la solicitud regía la reserva respecto de las patentes de producto farmacéutico, el acuerdo ADPIC no le permitía para extender la protección de aquella patente a la invención del producto farmacéutico."

## Diseños Industriales

### Diseños internacionales

España ha retirado la declaración sobre tasas que hizo en su momento al entrar en el Arreglo de La Haya sobre Diseños Internacionales, lo que significa que la tasa de designación de nuestro país para este tipo de registro se reducirá drásticamente.



### Diseños Comunitarios



Está abierto el plazo de inscripción de la segunda edición de los "Premios DesignEuropa". Los premios están abiertos tanto a personas físicas como a empresas, que sean titulares de un Diseño Comunitario Registrado (DCR). Existen tres categorías de premios: Industria; Empresas pequeñas y emergentes y Lifetime Achievement o premio a la trayectoria. Las inscripciones se podrán realizar a través de la web de la EUIPO hasta el 15 de mayo de 2018.

### Subvenciones

#### Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020

El Plan Estatal es el principal instrumento de la Administración General del Estado para el desarrollo y consecución de los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 y de la Estrategia Europa 2020, e incluye las ayudas estatales destinadas a la I+D+i, que se otorgan preferentemente a través de convocatorias en régimen de concurrencia competitiva. Se ha elaborado contando con los centros públicos de investigación, las universidades, los centros tecnológicos, las asociaciones empresariales, las plataformas tecnológicas y expertos procedentes de la comunidad científica, técnica y empresarial.

El plan está integrado por cuatro programas estatales que corresponden a los objetivos generales establecidos en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020: promoción del talento y su empleabilidad, generación de conocimiento y fortalecimiento del sistema, liderazgo empresarial en I+D+i e I+D+i orientada a los retos de la sociedad.

### Interno Abril



**Best Lawyers®**

LINKING LAWYERS AND CLIENTS WORLDWIDE

#### Abril Abogados en Best Lawyers

Nuevamente Abril Abogados aparece como despacho destacado en Best Lawyers en el área de Intellectual Property Law. Pincha [aquí](#) para más información

### Iniciativa de convergencia en Diseños

La EUIPO tiene previsto lanzar una nueva iniciativa de convergencia. El nuevo



proyecto, denominado "CPI0 - Criterios para evaluar la divulgación de diseños en Internet", formará parte de Los Proyectos de Cooperación Europea. El papel cada vez más importante de internet en los negocios globales está cambiando la forma en que se divulgan los diseños. Ni la legislación de la UE ni las leyes nacionales regulan específicamente la divulgación de diseños en Internet, y la mayoría de los Estados miembros no tienen una práctica establecida a este respecto, por lo que existe una necesidad de convergencia en esta área. El alcance del proyecto cubrirá en particular, los tipos de pruebas admisibles; los factores pertinentes para evaluar la divulgación efectiva a través de Internet a los círculos especializados en el sector en cuestión; formas de establecer la fecha relevante de divulgación; aspectos específicos relacionados con el estado de la técnica divulgados en las redes sociales o en sitios web.

### Breves

#### Clasificación de Patentes

La Clasificación Internacional de Patentes (CIP), establecida por el Arreglo de Estrasburgo de 1971, constituye un sistema jerárquico de símbolos que no dependen de idioma alguno para la clasificación de las patentes y los modelos de utilidad con arreglo a los distintos sectores de la tecnología a los que pertenecen.



Una nueva versión de la misma entró en vigor el pasado 1 de enero 2018 (IPC 2018.01).

La versión en español está disponible en la web de la OEPM, y las versiones oficiales en los idiomas "auténticos" (inglés y francés) están disponibles en la web de la OMPI

#### Patent Prosecution Highway

##### PPH entre Brasil y la EPO

El 1 de diciembre pasado entró en vigor el "Patent Prosecution Highway" (PPH) entre Brasil y la Oficina de Patentes Europeas (EPO). Este programa, permite a los solicitantes de patentes pedir el examen acelerado en cualquiera de las oficinas que participan en el proyecto, si su solicitud contiene reivindicaciones que se han determinado patentables. El programa será efectivo en Brasil por 2 años en los que la Oficina Brasileña realizará el examen expeditivo de unas 300 patentes. Se estima que las patentes químicas y tecnológicas aplicadas a la medicina, excepto las farmacéuticas, serán las más beneficiadas.



El 1 de diciembre pasado entró en vigor el "Patent Prosecution Highway" (PPH) entre Brasil y la Oficina de Patentes Europeas (EPO).

Este programa, permite a los solicitantes de patentes pedir el examen acelerado en cualquiera de las oficinas que participan en el proyecto, si su solicitud contiene reivindicaciones que se han determinado patentables. El programa será efectivo en Brasil por 2 años en los que la Oficina Brasileña realizará el examen expeditivo de unas 300 patentes. Se estima que las patentes químicas y tecnológicas aplicadas a la medicina, excepto las farmacéuticas, serán las más beneficiadas.

#### MADRID

C/Amador de los Ríos, 1, 1º  
28010 Madrid  
Tfn. 91 702 03 31  
Fax. 91 308 37 05

#### VALENCIA

Av/Cortes Valencianas, 37-31b  
46015 Valencia  
Tfn. 96 346 53 73  
Fax. 96 346 53 74

#### MURCIA

C/Carmen I, 1ºB  
30002 Murcia  
Tfn. 968 35 00 18  
Fax 96 346 53 74

#### BARCELONA

C/Viladomat 319, 1º-4º  
08029 Barcelona  
Tfn. 93 363 42 41  
Fax 93 430 29 98

#### VIGO

C/Colón, 10, 5º  
36201 Vigo  
Tfn. 986 442 838  
Fax: 986 226 110