

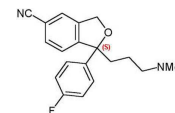
Patentes, Investigación & Desarrollo

Jurisprudencia: Laboratorios Genéricos

La aplicación de los ADPIC a las patentes de productos farmacéuticos

El controvertido asunto de la aplicación de los ADPIC a las patentes de productos médicos y farmacéuticos dio un nuevo paso el pasado 7 de Mayo mediante la resolución de la solicitud de medidas cautelares instada por el laboratorio danés Lundbeck y su socio en España Almirall. La patente europea de Lundbeck sobre el principio activo del Escitalopram había logrado ser ampliada en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo español de 2011 que accedió a que se pudiera revisar la traducción original presentada ante la OEPM, para contener ahora las reivindicaciones de producto que en su momento, como consecuencia de la reserva hecha por España a este tipo de patentes, no pudo incluir. La entrada posterior de nuestro país en los Tratados de la OMC, en particular en los ADPIC, sin tal reserva, hizo

que los titulares de patentes afectadas, entre ellos Lundbeck, tratasen de recuperar la protección completa de sus patentes (reivindicaciones de procedimiento y también de producto). El Juzgado Mercantil de Barcelona nº 4 desestima sin embargo ahora la solicitud de cese cautelar instada por Lundbeck contra varios laboratorios de genéricos que ya comercializaban este principio activo con otro procedimiento de elaboración. A pesar de la traducción permitida, el juez señala que en su opinión preliminar las nuevas reivindicaciones de producto no pueden tener los efectos pretendidos, al suponer una ampliación posterior de la patente (art. 123.3 EPC), sobre los términos en que resultó concedida para nuestro país.



Invalidez de la patente de Atorvastatina



El Juzgado de lo Mercantil nº5 de Barcelona invalida la patente ES2304335. Esta patente protege la forma E de la sal magnésica de la Atorvastatina.

En mayo de 2010 Pfizer interpuso una demanda por infracción contra varios laboratorios de genéricos que producían la sal magnésica de atorvastatina. Los demandados alegaron que sus EFG no infringen la patente en cuestión ya que contienen una forma cristalina de atorvastatina magnésica

distinta a la denominada forma E y que sus EFG están protegidas por la patente EO206117761 de Ranbaxy Laboratories Limited. Además alegan que la patente española es nula y reconvinieron la nulidad por falta de novedad, actividad inventiva y ampliación de materia.

Finalmente en la sentencia que nos ocupa, el caso se resuelve definitivamente anulando la patente de Pfizer por falta de actividad inventiva y condenando a la misma al pago de las costas causadas.

El Estado de la técnica

E-mails: ¿estado de la técnica?

¿Es internet una fuente de información para determinar el estado de la técnica de una patente europea? En virtud de una decisión de la Cámara de Recursos de la EPO, los correos electrónicos no pueden considerarse estado de la técnica, ya que tienen el privilegio de confidencialidad entre emisor y receptor.

No obstante, los contenidos publicados en la Web sí son estado de la técnica a los efectos de valorar la novedad y/o actividad inventiva, siempre que pueda establecerse de forma fehaciente la fecha de publicación de dicha información y ésta se corresponda de forma directa con el contenido de la patente.

Transferencia de Tecnología

Licencias de Patentes

La OEPM ha publicado los listados correspondientes a los ofrecimientos de licencia sobre solicitudes de patentes concedidas. Estos listados suponen una oportunidad para conocer qué tecnología patentada puede ser licenciada.

Por su parte la OMPI, ha puesto a disposición del público, a través del sistema de búsqueda PATENSCOPE, la información relativa a las solicitudes de PCT que contienen información sobre las patentes susceptibles de ser licenciadas.

Interno Abril

Novedades 2012



Un año más los principales rankings de despachos de abogados consideran Abril Abogados como un referente en Propiedad Industrial. Además, estrenamos en Junio una nueva imagen corporativa, y nueva página web.



Conflictos de Patentes

Facebook contra Yahoo

facebook **YAHOO!** Facebook ha demandado Yahoo! en Estados Unidos por infracción de diez de sus patentes. En concreto, Yahoo! está ofreciendo los servicios de "photostream" y la herramienta para compartir fotos de "Flickr" que podrían entrar en conflicto con la patente de Facebook que permite crear listados de historias personalizados en una red social. Por su parte, Yahoo! defiende que Facebook se ha saltado varias de sus patentes, incluidas varias patentes que cubren la tecnología de la publicidad online. La lucha viene de lejos y promete seguir adelante ya que recientemente Facebook adquirió de IBM 750 patentes en un intento por reforzar su cartera de propiedad industrial mientras que Yahoo! por su parte tiene más de 3.300.

Microsoft huye de Alemania

Microsoft ha trasladado a Holanda el depósito y centro de distribución que tenía en Alemania en respuesta al resultado desfavorable que ha obtenido en los tribunales alemanes a las demandas presentadas contra Motorola. Se espera que esta decisión marque una tendencia para más empresas electrónicas con centrales en Alemania. Alemania se presenta como sede del sector tecnológico y en este territorio judicial se ha librado una batalla a nivel mundial entre fabricantes de 'smartphones' y tabletas por presuntas violaciones de patentes. Los tribunales alemanes han adoptado puntos de vista estrictos y han prohibido la distribución de productos en el país, causando graves daños a la estrategia de ventas de la compañía.



Disputas Internacionales

La India contra Bayer

Según la Ley de Patentes India, cuando un medicamento no está disponible para el público a un precio "accesible" y una vez transcurridos tres años desde la concesión de la patente que protege el medicamento, se puede comercializar el genérico correspondiente. A cambio, el fabricante del genérico deberá pagar un royalty al laboratorio innovador, no podrá comercializar fuera de la India, no podrá subir el precio del tratamiento y deberá dar tratamiento gratis a un porcentaje determinado de la población. Esta cláusula está contemplada en las leyes de patentes de otros países, sin embargo, en la India ha salido a la luz el

caso Natco Pharma, un laboratorio que puede comercializar el genérico de Nexavar, un medicamento para el cáncer de riñón e hígado, patentado por Bayer. El precio de venta por Bayer es de 4000€ por mes de tratamiento y el de Natco es de 134€ y dará tratamiento gratis a 600 pacientes. No es la primera vez que la India utiliza esta medida, actualmente Novartis tiene una demanda interpuesta contra el Gobierno indio por la no aprobación de la segunda patente del antitumoral imatinib. En España esta medida está contemplada en el artículo 107.2 de la Ley de patentes (licencias obligatorias por motivo de interés público).

Métodos de Diagnóstico

Mayo Vs Prometheus

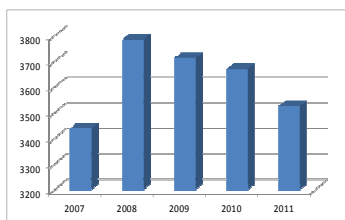
La Corte Suprema de los EEUU (US Supreme Court) ha establecido recientemente que los métodos de diagnóstico propiedad de la firma *Prometheus Laboratories Inc.*, no son patentables de acuerdo con el "machine-or-transform test" descrito en la sentencia *Bilski (In Re Bilski)*. Es decir, de acuerdo con la Corte Suprema los métodos de diagnóstico no representan una forma útil de transformación de una ley

natural o variable física, que es una condición indispensable para valorar una patente, ya que esto delimita el carácter técnico de dicha invención y no meramente una idea. Esta sentencia supone un duro golpe para la Industria Farmacéutica, que invierte ingentes cantidades de dinero en investigar y proteger nuevos métodos de diagnóstico de enfermedades, que serán más difíciles de patentar ahora.

Oficina Española de Patentes y Marcas

Estadísticas de la OEPM

La OEPM ha publicado las estadísticas de solicitudes de patentes y de modelos de utilidad hasta el pasado 15/05/2012. El número de patentes presentadas en 2011 fue de 3527, 144 menos que el 2010 continuando con el descenso de solicitudes desde el año 2008.



Oficina Europea de Patentes

La EPO modifica las directrices de examen

En junio de 2012 entrarán en vigor las nuevas directrices de examen de la EPO. Estas nuevas directrices, supone la mayor actualización de contenidos acometida, ya que supone no sólo la inclusión y corrección de contenido desde abril de 2010, sino un nuevo formato y organización de contenidos, incorporando las últimas líneas de actuación seguidas por la jurisprudencia de la cámara de recursos (BoA) especialmente en materia de biotecnología y software.

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/Princesa 12, 1ª Of. 3
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

ALICANTE
C/Capitán Dema, 1-3º-1
03007 Alicante
Tfn. 96 659 69 74
Fax 96 346 53 74

VIGO
C/Colón, 10, 5º
36201 Vigo
Tfn. 986 442 83 8
Fax 986 226 11 0