

# Abril Informa

Patentes, Investigación & Desarrollo



Junio 2011

## Legislación

### Importantes novedades en patentes generadas por la controvertida LES

La Ley de Economía Sostenible (LES) incorpora determinadas medidas de impulso a la actividad investigadora y a la innovación, y muy especialmente a su vinculación con la actividad empresarial.

Respecto a la transferencia de los resultados de la actividad investigadora, establece que los centros de investigación puedan transferir conocimientos al sector privado fomentando la cooperación de los agentes públicos y privados a través de la participación en empresas innovadoras de base tecnológica.

Además, se impulsa la articulación de mecanismos que permitan una tramitación preferente de las solicitudes de patentes relativas a los objetivos de sostenibilidad a los que se refiere la Ley, y se establece una reducción del 18 % en tres años, de diversas tasas en materia de propiedad industrial. Fiscalmente, se

incrementa la deducción en el Impuesto de Sociedades, del 8 al 12% de los gastos en actividades de innovación tecnológica.

Por último, modifica el apartado 1. A) de la disposición adicional segunda de la Ley de Patentes, fijando el cómputo de los plazos máximos de resolución de procedimientos desde la fecha de recepción en la OEPM de las respectivas solicitudes. En concreto, para la concesión de patentes y adiciones tramitadas por el procedimiento general de concesión, el plazo será el que resulte de añadir catorce meses al período transcurrido desde la fecha de recepción de la solicitud hasta la publicación del Informe sobre el Estado de la Técnica. En el caso de que se tramiten por el procedimiento de concesión con examen previo, se computará el que resulte de añadir veinticuatro meses al período citado anteriormente.

## Nanotecnología

### Apoys a la Nanotecnología

Recientemente se ha puesto en marcha



la iniciativa ProNano, diseñada para apoyar en la transferencia de tecnología en el campo de la nanotecnología y que se dedicará a promover el intercambio de conocimientos en las nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción. Este proyecto será financiado por la Comisión Europea.

ProNano promueve los resultados existentes de proyectos de investigación científica en los centros de investigación de la UE que aún no han sido explotados, mediante la asistencia a los equipos empresariales relacionada con el trabajo de investigación.

Info en [www.pronano.com](http://www.pronano.com)

## Tribunal Europeo y Comunitario de Patentes

### Problemas con el Tribunal Europeo y Comunitario de Patentes

Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el proyecto de acuerdo por el que



se crea un Tribunal Europeo y comunitario de patentes no es compatible con el Derecho de la Unión Europea. El Tribunal Europeo y comunitario de patentes sería una institución situada fuera del marco institucional y jurisdiccional de la Unión siendo una organización dotada de personalidad jurídica propia y competencias exclusivas en virtud del Derecho internacional.

Principalmente este dictamen negativo se basa en que los órganos jurisdiccionales de los

Estados miembros quedarían privados de sus competencias y solo conservarían atribuciones que no correspondieran a las competencias exclusivas del Tribunal europeo y comunitario de patentes, privando a los órganos jurisdiccionales nacionales de la facultad, o la obligación de plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia en materia de patentes.

## Interno Abril

### Nueva Incorporación



**Cristina Teijeiro Balaguer**

Cristina se incorpora al departamento de técnico de Patentes.

Es licenciada en Ingeniería Industrial por la Universidad Miguel Hernández y cuenta con experiencia en la redacción de patentes y tramitación de invenciones del área de electromecánica.

## Oficina Europea de Patentes

### Raising the bar

Siguiendo la iniciativa "Raising the Bar" la EPO pretende promover y mejorar la práctica referente a las observaciones de terceros según el Art. 115 EPC.

Hasta la fecha, no es obligatorio para los solicitantes contestar a las observaciones formuladas por terceros. Sin embargo, los examinadores consideran que en la mayoría de los casos estas observaciones son útiles y a menudo contribuyen a limitar o rechazar las solicitudes.

De momento, la EPO solo tiene sugerencias de mejora pero no hay ninguna propuesta en firme, tendremos que esperar un tiempo para que el Art. 115 EPC sea una herramienta útil en la práctica de las patentes europeas.



### Solo el 39% de las Patentes Europeas provienen de Europa

En el 2010 la EPO ha recibido 235000 solicitudes de patente europeas, un 11% más que en el 2009. El 39 % de estas solicitudes provienen del conjunto de los 38 estados miembros EPC, el 26 % de EE.UU, el 18% de Japón y el 5% de China y Corea del Sur, respectivamente.

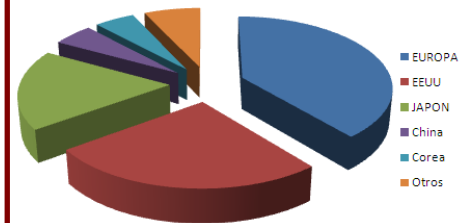
Cabe destacar entre los estados miembros, la fuerte tasa de crecimiento logrado por Bélgica (19%), Austria (14%), España (8,5%), y también para países como Luxemburgo (27%), Polonia (22%), Eslovaquia (30%) y Estonia (23%).

En cuanto a las empresas solicitantes, son las europeas las que van a la cabeza, siendo Siemens con 2135 solicitudes la que más solicitudes presentó, seguida de Philips con 1765 solicitudes y BASF con 1707 solicitudes.

Es digno de señalar la fuerte posi-

ción de la industria europea en el conjunto: del top 50, 21 son de Europa, 16 de Asia, 12 de los EE.UU. y uno de Canadá.

Por campos de aplicación, la tecnología médica fue la primera con 10500 solicitudes, seguida de la tecnología informática con 8300 solicitudes y aparatos eléctricos, maquinaria y energía con 8200. La Biotecnología experimentó la mayor tasa de crecimiento con 7400 solicitudes, 42,6%, seguida de los productos farmacéuticos con 6700 solicitudes y la comunicación digital con 8000.



## Jurisprudencia

### El domicilio del demandado y el lugar de la infracción justifica la competencia del juzgado

En una reciente sentencia, la sección especializada en propiedad industrial (15ª) de la Audiencia Provincial de Barcelona acoge la interpretación amplia del artículo 125.3 de la Ley de Patentes relativo a la competencia territorial de los juzgados mercantiles. La AP entiende que la redacción "a elección del demandante" no permite interpretación por lo que tanto el domicilio del demandado como el lugar donde se hubiere producido la violación o sus efectos, pueden válidamente justificar la competencia del juzgado de lo mercantil que corresponda. Del mismo modo la stc considera que la expresión del artículo 63 LP "podrá en especial solicitar" no constituye numerus clausus y por tanto, se admite la acción de prohibición como una más de las que dispone el titular de derechos de propiedad industrial. La inminencia de la violación sobre la patente, permitió a los demandantes asegurar la defensa exitosa de su derecho ya que consiguieron que la futura comercialización de los productos infractores fuera prohibida mientras el título estuviese en vigor.

Si bien esta sentencia debe ser aplaudida por los titulares de patentes por cuanto facilita la persecución práctica de la infracción (los costes inherentes a la búsqueda de nuevos abogados a los habituales, procuradores, viajes, investigaciones, etc. podrían verse reducidos al litigar en la localidad de residencia del titular), no debemos olvidar que ha de ser vista con cautela por los infractores ya que podría afectar al derecho fundamental del Juez predeterminado por la ley, el cual no olvidemos que a efectos de una defensa más inmediata suele coincidir con el de su propio domicilio.

### Un Tribunal de la Haya levanta las cautelares contra SONY



Un tribunal civil de La Haya, reconociendo los argumentos presentados por LG contra Sony por una supuesta infracción de las patentes relacionadas con el sistema Blu-ray, el pasado mes de marzo, emitió una orden judicial cautelar que prohibía la distribución de consolas PLAYSTATION en Europa durante 10 días.

Posteriormente, el Tribunal Civil de La Haya ha decidido levantar las medidas provisionales que restringían la importación de PlayStation 3 en Europa y su distribución específica en Holanda. Esta decisión no supone una resolución sobre la cuestión de las patentes. El conflicto entre Sony y LG continuará en los tribunales.

## Investigación & Desarrollo

### ¿Fin de la investigación con células madre embrionarias en Europa?

El 10 de marzo de 2011 fue publicada la opinión del Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE sobre la patentabilidad de las células madre en relación a las cuestiones planteadas por el Tribunal Federal de Justicia Alemán en el caso Oliver Brüstle vs Greenpeace eV.

La patente de Oliver Brüstle, se refiere a células precursoras neuronales derivadas de células madre embrionarias, a un método para la preparación de dichos precursores neuronales y a su uso para la terapia en defectos neurales.

Greenpeace se opuso a la concesión por motivos de moralidad, puesto que los precursores neuronales eran derivados de células madre embrionarias y por tanto, la obtención de las mismas supone la destrucción de embriones humanos.

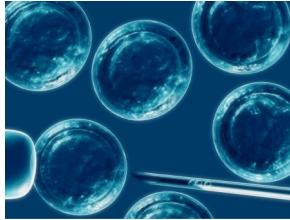
La patente fue invalidada y el titular apeló al Tribunal Federal de Justicia alemán que paralizó el procedimiento hasta que el TJUE contestara a las cuestiones que remitió en relación a la protección legal de las invenciones biotecnológicas.

Entre otras, las conclusiones emitidas por el Abogado General del TJUE son:

- El concepto de embrión humano se aplica desde el estadio de la fecundación a las células totipotenciales iniciales y al conjunto del proceso de desarrollo y de constitución del cuerpo humano que de él se deriva. Éste es el caso, en particular, del blastocisto.
- Los óvulos no fecundados a los que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura o que hayan sido estimulados para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis también se incluyen en el concepto de embrión humano en la medida en que la utilización de estas técnicas conduce a la obtención de células totipotenciales.
- Tomadas individualmente, las células madre embrionarias pluripotenciales, habida cuenta de que no tienen por sí mismas la capacidad de desarrollarse hasta formar un ser humano, no se incluyen en este concepto.
- Una invención debe quedar excluida de la patentabilidad cuando la aplicación del procedimiento técnico objeto de la patente requiere que previamente se destruyan embriones humanos o que éstos se utilicen como materia prima, aunque la descripción de este procedimiento no contenga ninguna referencia a la utilización de embriones humanos.
- La excepción a la prohibición de patentabilidad de las utilidades de embriones humanos con fines industriales o comerciales sólo se refiere a las invenciones con un objetivo terapéutico o de diagnóstico que se apliquen al embrión humano y que le sean útiles.

Ante esta opinión, la comunidad científica se ha pronunciado mediante una carta publicada en "Nature" en la que aseguran que si se tiene esta opinión en cuenta, supondrá el fin de las investigaciones europeas con células madre, por el desinterés que provocaría en la industria farmacéutica y además, pondría en desventaja la investigación en Europa frente a Estados Unidos.

De momento esta opinión está pendiente de aceptación por parte de los 13 jueces de la Cámara.



## Diseños Comunitarios

### El Abogado General recomienda desestimación de recurso

Abogado General, Mengozzi,



ha recomendado al Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas que desestime la apelación de Pepsico en contra de una resolución de nulidad relativa a un diseño para discos de promoción conocidos como "tazos".

El Diseño de Pepsico fue cuestionado sobre la base de que no tenía carácter singular teniendo en cuenta un diseño anterior.

Un diseño posee carácter singular cuando se crea una impresión general distinta en los consumidores de los diseños que están a disposición del público antes de la fecha de presentación.

El Abogado general considera que las restricciones al grado de libertad creativa del diseñador deben ser las relativas a las funciones determinadas que deben cumplir los productos.

Por otra parte, el Abogado General determina que los usuarios informados no son los que se consideran en la normativa de marcas. Para la evaluación de los diseños, estos consumidores deben ser particularmente atentos y con cierto conocimiento del estado de la técnica anterior a la solicitud del diseño.

Además, el Abogado General recomienda desestimar el recurso de casación por considerar que la evaluación de carácter individual y la libertad de diseño son las cuestiones de hecho, que sólo puede ser re-examinado por el Tribunal de Justicia en el caso de distorsión. Por estas razones entiende que se debe desestimar el recurso presentado por PEPSICO contra la nulidad de los diseños presentados "tazos".

## La opinión del experto: ¿Necesitamos un Tribunal único de patentes en Europa?



**Ignacio Temiño**  
Abogado Socio  
Abril Abogados

Definitivamente sí. Soy consciente de que no todos los afectados e interesados comparten esta opinión, encontrándose los más reacios entre mis propios compañeros de profesión, sin embargo, como trataré de explicar en este artículo, el interés general debe primar sobre el particular, y al fin y a la postre, para un país como España, un Tribunal único va a suponer una mejora considerable en el actual panorama judicial.

La idea del Tribunal único no es nueva, se venía comentado en los círculos de interés ya hace años, pero es el 2007 cuando la Comisión Europea la hace suya, y al publicar su recomendación de implementar un sistema unitario de patentes a nivel comunitario, la formaliza.

Este sistema unitario que se remonta en sus orígenes al Tratado de Luxemburgo de 1975 de la "Patente Comunitaria", que nunca llegó a entrar en vigor, se ha convertido en un de los proyectos preferentes de la Comisión Europea, que se ha propuesto

sacar adelante incluso con la oposición de países como Italia y España.

Resulta obvio, que el nuevo sistema unitario de patentes, que se asemejará a los actuales vigentes en materia de Marcas (Marca Comunitaria) y Diseño (Diseño Comunitario), será un remedio contra el elevado coste de patentar en Europa, y ello sin perjuicio de las desigualdades lingüísticas que provoque. Es más dudoso que acabe con otros males endémicos del sistema de la Patente Europea, como la lenta tramitación, pero en cualquier caso, no me cabe ninguna duda que la reforma del sistema, debe ser lo más ambiciosa posible, y puesto que ello afecta los grandes problemas post-registrales que acucian a los titulares de los derechos, es el momento óptimo para afrontarlos todos de una vez.

Los citados problemas post-registrales son bien conocidos por todos aquellos que han tenido que defender sus derechos de patente europea en algún momento determinado en más de un país protegido al mismo tiempo. Aquí, como es sabido, la patente europea opera como si se tratase de una patente nacional más, de suerte que los únicos con jurisdicción para conocer de su posible violación por un tercero (acción de cesación e indemnización), o su posible falta de validez (acción de nulidad registral) son los juzgados y tribunales del país en cuestión donde tengan lugar los hechos concurrentes, lo cual implica que

*"Nos encontramos pues ante un sistema jurisdiccional terriblemente desconectado y fragmentado, que obliga a los titulares de derechos de patente a un peregrinaje judicial país por país"*

hay 38 tribunales de 38 países distintos que pueden llegar a enjuiciar unos mismos hechos, con el consiguiente riesgo de decisiones contradictorias.

La posible aplicación extraterritorial del fallo recaído en un país a otro, donde los hechos y las partes coincidan al amparo del Convenio de Bruselas, se diluyó por completo tras las decisiones del Tribunal de Justicia (ECJ) de la UE en los casos *GAT v LuK* (Asunto C-4/03) y *Roche v Primus* (Asunto C-539/03), quien confirmó la independencia judicial absoluta en estos asuntos entre los diferentes órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Técnicas dilatorias como el famoso 'torpedo

italiano' pasaron a mejor vida y las dudas interpretativas sobre la prolongación de jurisdicción en estos casos, se agotaron.

Nos encontramos pues ante un sistema jurisdiccional terriblemente desconectado y fragmentado, que obliga a los titulares de derechos de patente a un peregrinaje judicial país por país, con el consiguiente incremento exponencial en los costes y el elevado riesgo de contradicción en las decisiones.

Si a esta realidad implacable le sumamos además la carga de trabajo y lentitud que afectan en la actualidad a los Juzgados de lo Mercantil españoles, no es de extrañar que algunos veamos con buenos ojos un Tribunal único con jurisdicción en toda la UE, para ocuparse en exclusiva de los derechos de patentes que sean multiterritoriales.

Llegan los problemas no obstante, y como comentamos en el apartado de noticias de este Abril Informa, el concepto de Tribunal único con potestad jurisdiccional vulnera el ordenamiento jurídico comunitario, lo que en opinión del actual Tribunal de Justicia de la UE, hace imposible su existencia, si no se modifican antes ciertas normas comunitarias, o se modifica el modelo de Tribunal que la Comisión propuso inicialmente. Solo espero que el pequeño revés que sufre el proyecto no afecte a su continuidad.

*"... para un país como España, un tribunal único va a suponer una mejora considerable en el actual panorama judicial."*

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 - 4º  
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  
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