



Dibujos y Modelos Comunitarios

Sentencia del TJUE: El derecho de prohibir la utilización por terceros de un dibujo o modelo se extiende a cualquier tercero incluido el titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior.

El 16 de febrero se ha publicado la Sentencia del TJUE respecto a una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado Mercantil nº 1 de Alicante sobre la infracción de un modelo comunitario titularidad de CEGASA contra la empresa Proyectos Integrales de Balizamientos.

CEGASA, titular de un modelo Comunitario, "señalizador de viales", presentó una demanda contra Proyectos Integrales de Balizamientos que a finales de 2007 comercializó un producto que, según CEGASA, violaba su modelo registrado. CEGASA, con carácter previo a la presentación de la demanda, requirió extrajudicialmente al demandado para que pusiera fin a la



comercialización de dicho producto. El demandado no accedió al requerimiento de CEGASA, sino que inició el registro en la OAMI, el 11 de abril de 2008, de su modelo supuestamente infractor.

El demandado en su defensa alegó que su modelo estaba debidamente protegido y que CEGASA no podía prohibir su comercialización mientras este no fuera declarado nulo.

Dadas las circunstancias, el Tribunal español plantea al TJUE si el demandante puede ejercitar una acción por infracción de su modelo contra el titular de un segundo modelo infractor registrado posteriormente.

El Tribunal considera que el derecho de

prohibir la utilización por terceros de dicho dibujo o modelo se extiende a cualquier tercero que utilice un modelo o dibujo que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior.

El Abogado General en sus conclusiones expuso que la facilidad y rapidez en el registro de los diseños, al contrario que con las marcas, podría suponer un abuso por parte de personas que de mala fe se aprovecharían del sistema, registrando dibujos o modelos defensivos para dilatar el procedimiento judicial e impedir la protección efectiva de derechos de terceros.

Oficina Europea de Patentes

Aumentan las solicitudes en un 3%

La Oficina Europea de Patentes ha publicado las estadísticas de solicitudes y concesiones de patentes europeas. En 2011, a pesar de la crisis económica y financiera, la EPO recibió 243.000 solicitudes, un 3% más que en 2010 y concedió 62.115 patentes, un 7% más que en 2010.

Geográficamente se ha producido un aumento de las solicitudes de patentes europeas de solicitantes procedentes de países no europeos constituyendo un 62% del total un uno por ciento más que en 2010.

Se han producido aumentos de solicitudes respecto al 2010 procedentes de China y de Japón en torno a un 2% de aumento, y por el contrario las procedentes de Estados Unidos se han reducido en un 2% pasando a un 24% del total de patentes.

Respecto a Europa, Alemania presentó la mayor cantidad (14%), seguido de Francia (5%), luego Suiza, el Reino Unido y los Países Bajos (3% cada uno). Respecto a España, se presentaron un total de 2.486 patentes europeas, lo que supone un 1%.



Tratados Internacionales

Búsquedas suplementarias

En los últimos cambios legislativos en el reglamento de ejecución de la solicitud de patente internacional PCT se ha introducido la figura del SISA, o *Supplementary International Search Authority*. Determinadas oficinas, como la europea o estadounidense podrán realizar búsquedas suplementarias a la búsqueda realizada por el organismo encargado de la búsqueda internacional. Así pues, un solicitante de una PCT ante la Oficina Española, podrá antes de 19 meses contados desde la fecha de prioridad, solicitar una búsqueda suplementaria de la oficina europea, de la oficina estadounidense o de otro organismo SISA, de tal forma que pueda conocer en un único acto y en un plazo reducido, la opinión de varios organismos, permitiendo obtener una visión más clara de la futura tramitación de la patente, ya que los resultados de cada oficina suelen ser vinculantes para la oficina encargada de la búsqueda. Por tanto, el solicitante español que tenga un informe positivo de la oficina española, y además, obtenga un informe suplementario positivo de la oficina europea y norteamericana, tiene prácticamente asegurado el éxito en la tramitación ante dichas oficinas y otras que acepten sus resultados.

Legislación

Modificaciones en el PCT

A partir del 1 de Julio de 2012 se incluirán en el reglamento PCT las siguientes modificaciones:



Regla 17: Permite que el solicitante en un plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad, en lugar de enviar el documento de prioridad, pueda solicitar a la Oficina Receptora (RO) o a la Oficina Internacional (IB) que obtenga el documento de prioridad directamente de la biblioteca digital

Regla 20: En el caso de existir partes omitidas en la solicitud de PCT, si el solicitante las aporta después del plazo oficial de dos meses desde la solicitud, pero antes de que la RO notifique que la solicitud no será considerada como tal, se considerará que las partes omitidas han llegado en plazo.

Regla 34.1(C)(ii): Se consideraran como documentos nacionales de patentes, las concedidas por la Federación de Rusia, la República de Corea y la República Federal de Alemania;

Regla 34.1(e): Cualquier Administración encargada de la búsqueda internacional con un idioma oficial, distinto al coreano, el español, el japonés o el ruso, estará facultada para no incluir en su documentación los documentos de patentes de la República de Corea, los documentos de patentes en español, los documentos de patentes del Japón, así como los documentos de patentes de la Federación de Rusia y la antigua Unión Soviética, respectivamente, si los resúmenes en inglés no han sido puestos a disposición del público.

Modificaciones en el EPC

A partir del 1 de abril de 2012 se modifica la Regla 71(3) y se añade la nueva regla 71a, de la siguiente manera:

Cuando la División de Examen (ED) decide conceder la patente según la R.71(3), informará al solicitante y le enviará el texto que se va a conceder, invitándole en un plazo de 4 meses desde la comunicación, a pagar las tasas de concesión y publicación, e invitándole a presentar la traducción de las reivindicaciones a los otros dos idiomas oficiales de la EPO.

En el caso de que existan más de 15 reivindicaciones, la EPO invitará al solicitante a pagar la tasa por exceso de reivindicaciones a partir de la 16ª reivindicación (R.71(4)).

Si el solicitante cumple con los actos requeridos en la R.71(3) y R.71(4) (si aplica), el texto enviado según la R.71(3) se considerará como aprobado: R.71(5).

Si el solicitante presenta modificaciones y correcciones R.71(6) al texto enviado por la ED en la comunicación de la R.71(3), la EPO enviará una nueva comunicación según dicha regla.

Si el solicitante no cumple con los actos requeridos en la R.71(3) y R.71(4) (si aplica), la solicitud será considerada como abandonada: R.71(7).

La decisión de concesión será emitida si todas las tasas han sido pagadas, se ha presentado la traducción de las reivindicaciones y se ha aprobado el texto que va a ser concedido (R71a(1)).



Medicamentos

Certificados Complementarios de Protección, revisión de casos.2ª parte.

Siguiendo con nuestro artículo de febrero de 2011 en relación a los CCPs, parece que se van aclarando algunas cuestiones.

El 24/11/2011, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó sentencia en el asunto C-422/10 en relación a las condicio-



nes de obtención del CCP. En concreto la petición de decisión prejudicial tenía por objeto la interpretación del artículo 3 del Reglamento (CE) nº 469/2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (DO L152, p.1)

La cuestión fue planteada debido a los litigios suscitados entre las universidades de Georgetown, Rochester y la de Loyola en Chicago (demandantes) y el Comptroller General de la Oficina de Patentes de Reino Unido, por la denegación por parte de dicha oficina de algunas de las solicitudes de CCPs de los demandantes. El motivo de la denegación era que la solicitud no cumplía con el artículo 3(b) Reglamento, ya que el medicamento cuya Autorización de Comercialización se aportaba, contenía más de un principio activo que no estaba incluido en la soli-

cidad del CCP.

Ante esta situación los demandantes interpusieron distintos recursos a la High Court of Justice (HCJ), instando la anulación de las resoluciones, de tal forma que se suspendió el procedimiento y se le planteó a la HCJ que

interpretara el artículo 3(b) del reglamento. El TJUE declaró que el artículo 3(b), debe interpretarse en el sentido de que, siempre que se cumplan los restantes requisitos establecidos en dicho artículo, no se opondrá a que los servicios competentes de propiedad industrial de un Estado miembro concedan un CCP para un principio activo que figure en el texto de las reivindicaciones de la patente de base invocada, cuando el medicamento cuya autorización se presenta en apoyo de la solicitud de certificado complementario de protección incluya no sólo ese principio activo, sino también otros principios activos.

Parece ser que se van despejando distintas dudas referentes a los CCPs, no obstante seguiremos informando a medida que se resuelvan más casos.

WIPO

The changing face of innovation

Se ha publicado el informe de la WIPO "The changing face of innovation", del que se desprenden las siguientes conclusiones:

Los países de altos ingresos están a la cabeza del gasto mundial en I+D, con el 70% del total mundial, suponiendo el 2.5% de su PIB. No obstante, las economías de ingresos bajos y medios, han ido aumentando su gasto.

La innovación está adquiriendo un carácter cada vez más internacional, por ejemplo, están aumentando las patentes en las que los inventores proceden de más de un país, y crece el número de empresas que sitúan sus instalaciones de I+D en distintos países.

Las empresas de comunicación, biotecnología y química, son las que con mayor frecuencia asocian el proceso de innovación con un beneficio para las empresas y la sociedad.

Diseños Industriales

El diseño del Ipad es válido pero tiene escasa singularidad

La discusión entre Apple y Samsung por la defensa de los diseños de sus "tablets" (iPad y Galaxy Tab respectivamente) ha llegado a su fin en los tribunales holandeses. En una reciente decisión del Gerechtshof 's-Gravenhage (un Tribunal de Apelación de La Haya) el diseño comunitario de Apple 000181607-0001 (forma de un iPad) ha sido declarado válido si bien con una novedad y singularidad tan escasas que no se puede imputar infracción del mismo a Samsung a consecuencia de su modelo Galaxy Tab.



De esta manera el Tribunal holandés se aparta de la decisión del Tribunal regional de Düsseldorf que ya sentenció en un asunto idéntico que el ámbito de protección del diseño comunitario de Apple era "amplio". Si bien de acuerdo los principios comunitarios de reconocimiento y ejecución de sentencias (Reglamento de Bruselas), el Tribunal holandés debería haber aceptado las conclusiones del alemán, su decisión está justificada sobre la base de que había tomado en cuenta otros antecedentes no analizados por Düsseldorf (una patente estadounidense y un diseño canadiense entre otros).

La relevancia de este asunto radica en las consecuencias que la "aparición" de nuevos documentos pueda tener en el ámbito de protección del diseño a ojos del Tribunal de apelación de Düsseldorf cuya decisión está próxima a publicarse.

Interno

Abril Abogados en Cerámica Innova

Salvador Díaz Prades, socio de Abril Abogados, participó en la tercera edición de Cerámica Innova que tuvo lugar en la feria CEVI-SAMA 2012.

Expertos de distintos sectores debatieron sobre la situación actual y la problemática de las empresas del sector cerámico, analizando posibles soluciones para emprender nuevos retos, teniendo siempre como hilo conductor de la charla a la "INNOVACIÓN".

Nuestro compañero analizó jurídicamente la importancia de la protección de los resultados de I+D+i como medio de diferenciación, exclusividad y defensa de los derechos de exclusividad frente a terceras empresas competidoras.

Más info en www.abrilabogados.com

Cerámica ■
Innova ■

Patente Comunitaria

Continúan las negociaciones

Continúan en el seno de la UE las negociaciones para establecer una patente comunitaria. La nueva patente, a juicio de sus promotores, será más barata y efectiva que la actual vía europea. El nuevo sistema proporcionará un ahorro económico importante en la tramitación, frente a otros sistemas equivalentes, como el estadounidense, ya que su concesión significará la validez automática de la patente en todos los países de la Unión y, de hecho, incrementará la competitividad de las compañías europeas. Del mismo modo, se está negociando un Tribunal único de patentes, así como unas medidas específicas para las PYMES. Las solicitudes de patente comunitaria únicamente podrán ser tramitadas en inglés, francés o alemán, aunque se están buscando medidas compensatorias para las traducciones de las solicitudes en otros idiomas, como el español.



Investigación & Desarrollo

Casilla de apoyo al I+D+i en la renta

Los promotores de la iniciativa para crear una nueva casilla para apoyar a la Ciencia en la declaración de la renta han presentado 300.000 firmas viendo así materializada su petición en una proposición no de ley en el Congreso.

La proposición pide al Gobierno que dote de presupuestos al Plan de Ciencia y que la inversión en I+D+i al menos igual a lo que crezca el gasto medio en esta materia en los países de la Unión Europea. Dicha medida nos igualaría con el entorno de los países de la Unión, donde no se ha dejado de invertir en investigación de la forma dramática que se ha hecho en España.

La iniciativa presentada hoy en la cámara baja denuncia que entre el recorte de 600 millones de euros del actual gobierno y los recortes del anterior, la investigación científica española ha perdido en torno a un 30% de presupuesto. Con estas medidas se pretende evitar la fuga de cerebros, destacando que más de 300.000 españoles cualificados han abandonado España desde el año 2008.

La Universidad de Sevilla colabora con más de 1000 empresas

La Universidad de Sevilla ha prestado apoyo casi mil entidades durante el año 2011 a través de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (Aicia), la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de las Tecnologías de la Información en Andalucía (Fidetia), y la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS).

Aicia ha permitido que el pasado año 2011 más de 250 empresas, tanto públicas como privadas, hayan desarrollado investigaciones en colaboración con ella. Fidertia ha dado servicio, sólo en temas de investigación, a 124 empresas. FIUS, ha colaborado con más de 300 empresas con el objetivo de consolidar y optimizar el servicio que se ofrece a los investigadores de la Universidad así como para poner en marcha nuevas acciones.

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
abril@abrilabogados.com

Oficina Murcia
C/ Princesa 12, 1ª Of. 3
30002 Murcia
Tfno: 968 35 00 18
Fax: 91 308 37 05
murcia@abrilabogados.com

Oficina Valencia
Avenida Cortes Valencianas, 37-31B
46015 Valencia
Tfno: 96 346 53 73
Fax: 96 346 53 74
valencia@abrilabogados.com

Oficina Alicante
C/ Capitán Dema, 1-3º-1
03007 Alicante
Tfno: 96 6596974
Fax: 96 3465374
alicante@abrilabogados.com