

# Discusión abierta sobre aspectos esenciales de la práctica de patentes

**Jornadas de estudio y actualización en materia de  
patentes (“Los Lunes de Patentes”)**

Presentador / Moderador: Bernabé Zea

# Asesoría

- ¿Estamos ofreciendo como profesionales y recibiendo como usuarios suficiente información para la toma de decisiones relativa a patentes?
- ¿Es suficiente con contestar a las preguntas del posible usuario?
- ¿Se obtiene de los usuarios suficiente información antes de asesorarles?

# ¿Qué se debe hacer antes la patente o el estudio de libertad de operación?

- ¿Cambia en función de la institución?
  - ¿Universidad, spinoff, empresa dispuesta a comercializar el producto...?
- ¿Cambia en función del sector tecnológico?
- ¿Cambia dependiendo de la invención?
- ¿Cambia en función del grado de desarrollo del producto?
  
- ¿Realmente valoramos los factores anteriores o simplemente siempre se ofrece la misma solución?

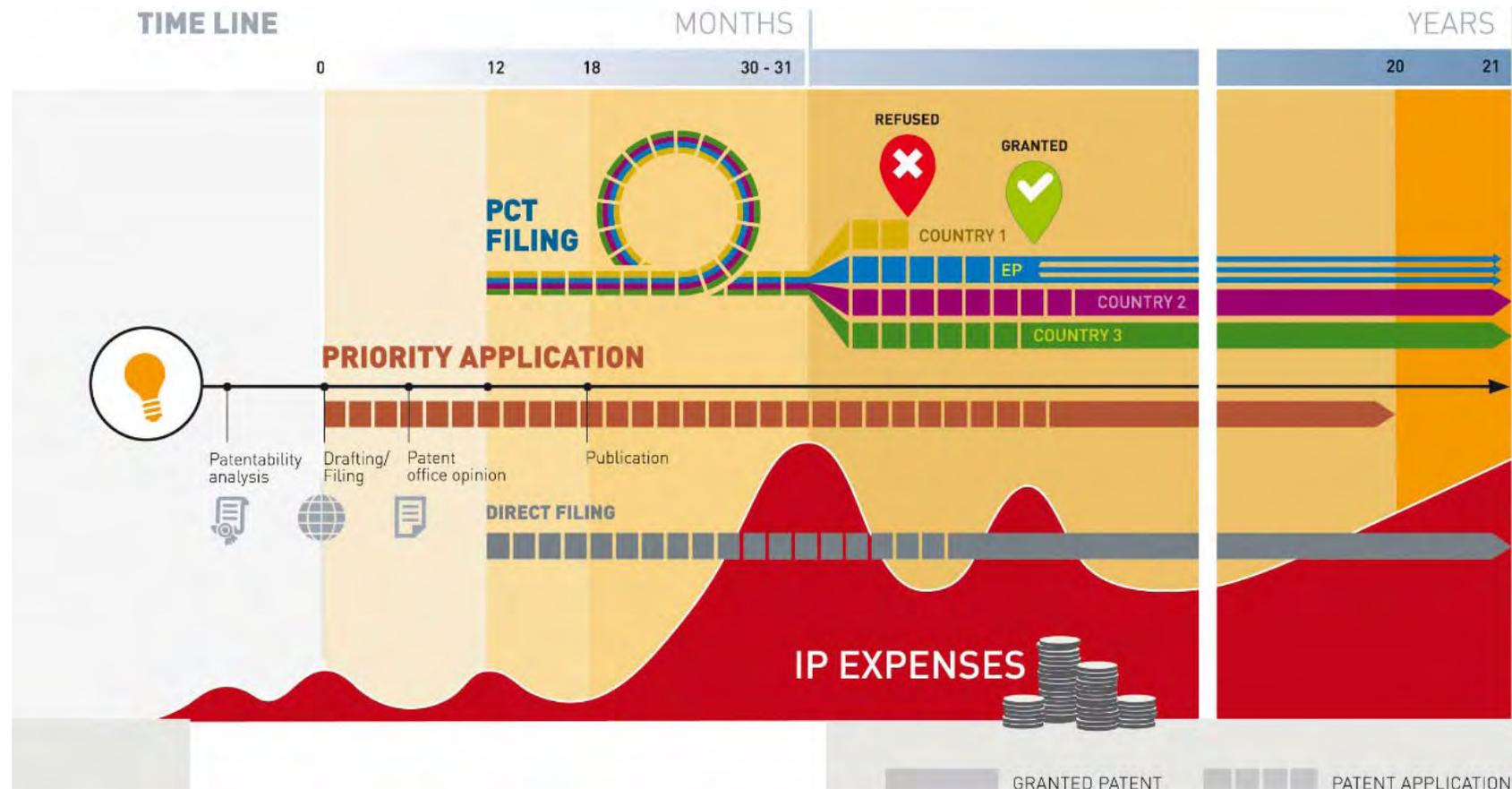
# Definición de la invención

- ¿Cómo y quién define la invención?
  - ¿El investigador, el experto de patentes, el comercial...?
- ¿Debe ser siempre lo más amplia posible?

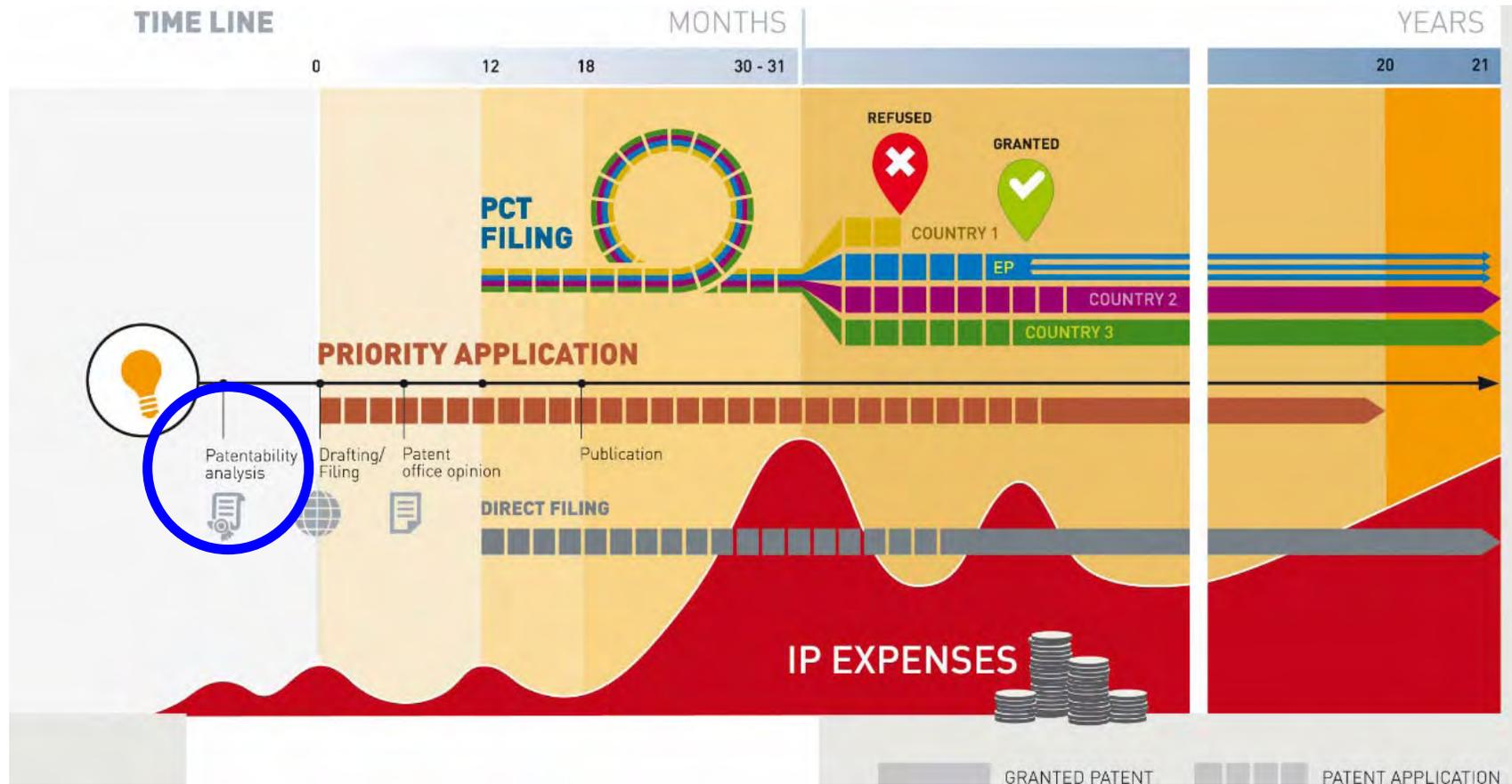
# Algunas cosas a preguntar

- ¿Cuál es el modelo de negocio para la invención?
- ¿Se ha hecho alguna divulgación?
- ¿Cuáles son los antecedentes más cercanos?
- ¿Diferencias y ventajas asociadas a las mismas?
- ¿En qué divulgación(es) previa(s) se basa la invención?
- ¿La invención se hará pública en el momento de la explotación o habrá alguna otra divulgación?
- ¿Cuánto tiempo tardará un tercero sin la información de la patente en llegar a la invención?
- ¿Se ha firmado un MTA o cualquier otro acuerdo durante el desarrollo de la invención?
- ¿Se tienen claros los inventores y titulares?

# Procedimiento “estándar” de protección



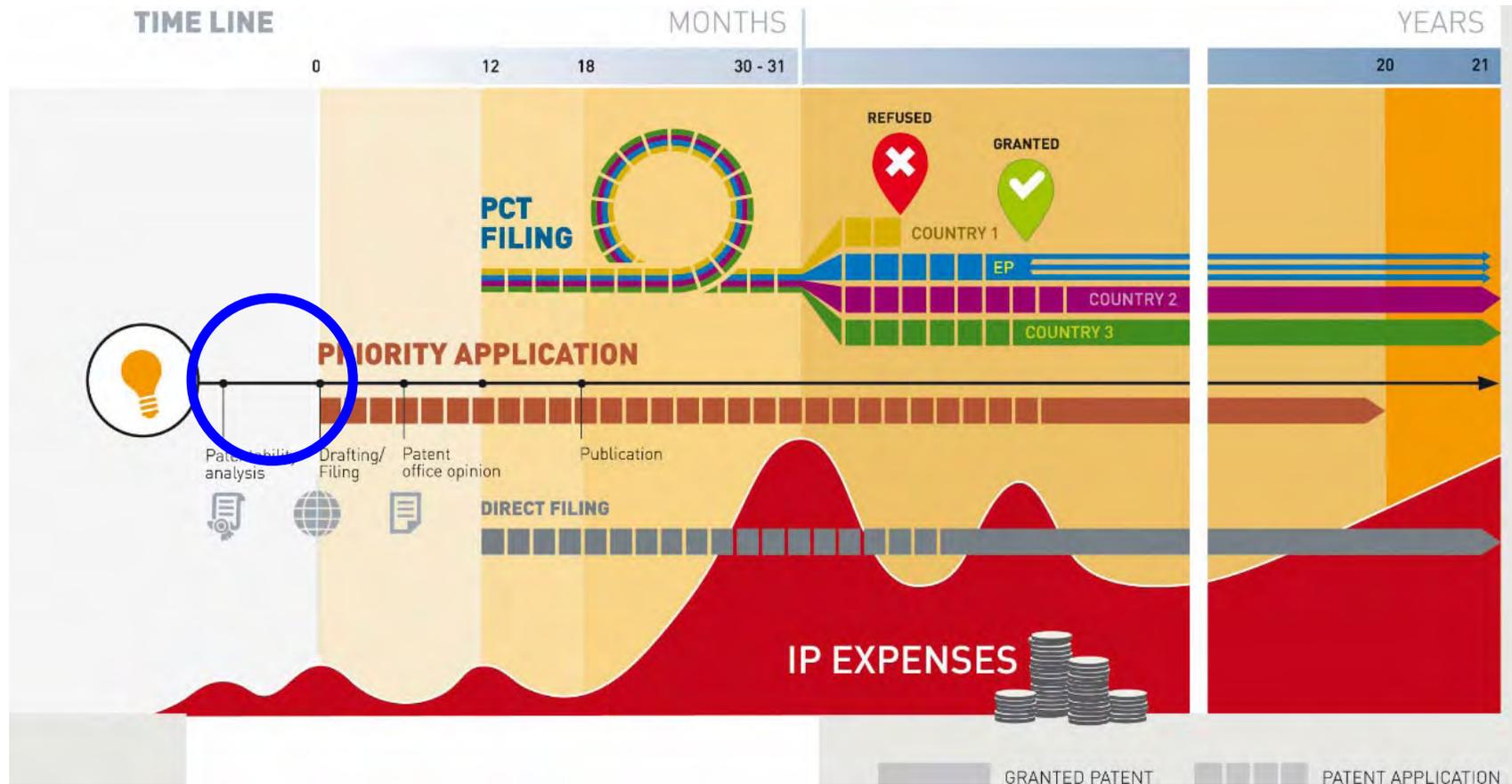
# Análisis de patentabilidad



# Análisis de patentabilidad

- ¿Se debe realizar siempre antes de empezar la redacción?
- ¿Es mejor redactar la solicitud prioritaria sin búsquedas exhaustivas, esperar el informe de búsqueda y ajustar la PCT?
- ¿Es suficiente con la búsqueda que ofrecen los inventores?
- ¿Qué opináis de los Informes Tecnológicos de Patentes (ITP) elaborados por la OEPM?
- ¿Qué bases de datos se deben utilizar?

# Redacción solicitud prioritaria



# ¿Redacción perfecta o aproximación aceptable?

- ¿Se debe hacer una redacción lo más perfecta posible, o es suficiente con una aproximación aceptable que será ajustada en las solicitudes posteriores?
- A pesar de la posible falta tiempo y dinero ¿cuáles son los mínimos que se deben cumplir en una redacción?
- ¿Se pueden utilizar únicamente ejemplos proféticos en la solicitud prioritaria o se debe esperar a tener datos experimentales?
- ¿Se deben incluir inicialmente datos comparativos?
- ¿Qué poner en la patente y qué guardar como know-how?

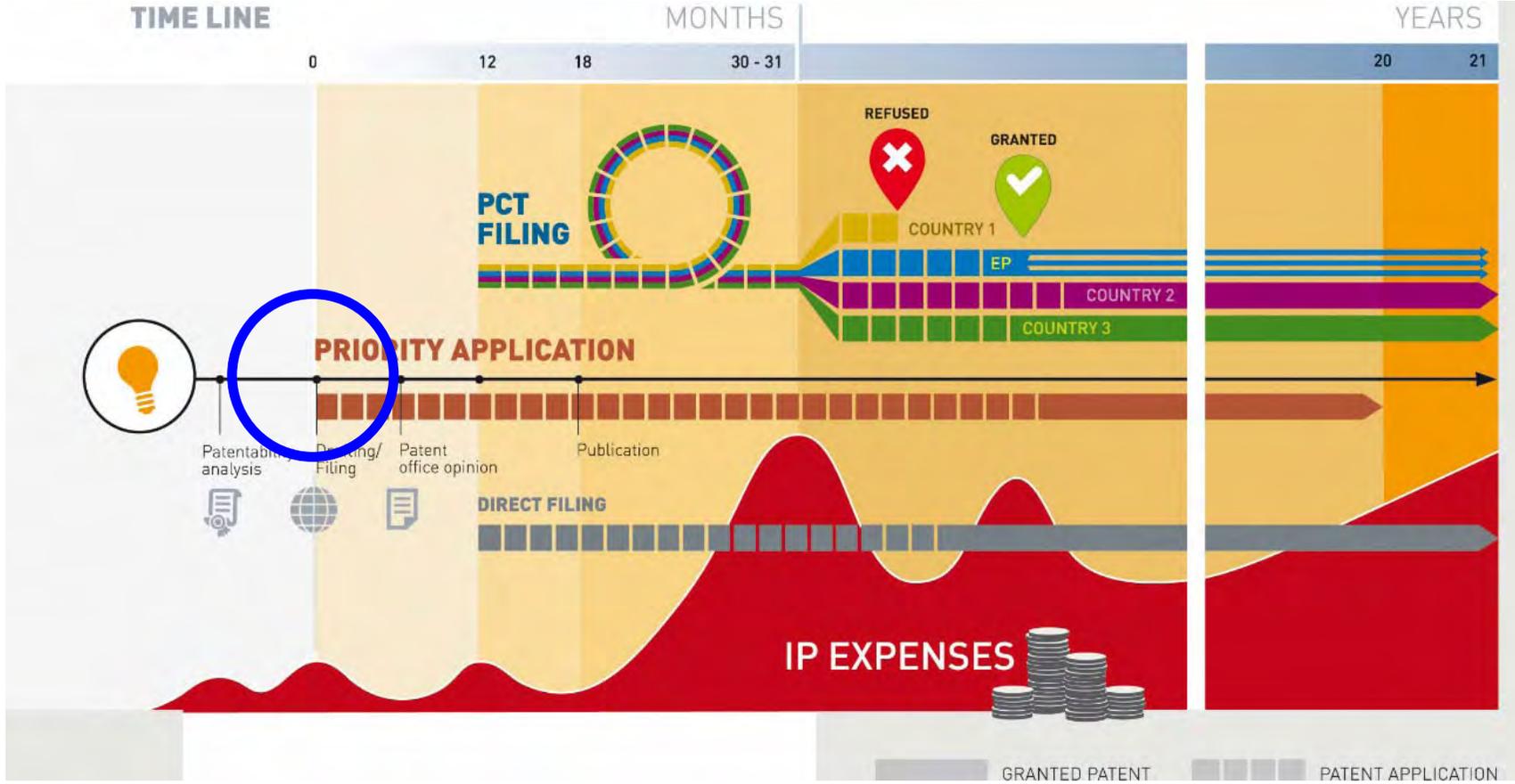
## Artículo 17.2. Reglamento

2. A los efectos de obtener fecha de presentación, las indicaciones de los párrafos a) y b) del apartado anterior deberán presentarse en español. Sin embargo, la descripción podrá redactarse en cualquier idioma, debiendo presentarse una traducción al español en el plazo de dos meses desde la fecha de depósito de la solicitud de patente o hasta la finalización del plazo previsto en el artículo 24 del presente Reglamento, aplicándose el plazo que expire más tarde. **La traducción al español se considerará auténtica en caso de duda entre ambas.**

# Idioma de redacción

- ¿El idioma de redacción viene definido por el idioma de la documentación de partida, la oficina de presentación, el coste o los países donde se acabará pidiendo protección?
- ¿La redacción en idioma inglés asegura la máxima calidad para la protección?

# Presentación solicitud prioritaria



# Oficina de presentación de la solicitud prioritaria

- ¿OEPM, EPO, WIPO, USPTO, UKIPO...?

# Artículo 152. Presentación de solicitudes de patente europea

1. Las solicitudes de patente europea podrán ser presentadas en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en las Comunidades Autónomas competentes para admitir solicitudes de patentes nacionales según lo previsto en el artículo 22. Las Comunidades Autónomas remitirán dichas solicitudes de patente europea a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
2. **Cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, la solicitud habrá de presentarse necesariamente de acuerdo con lo previsto en el apartado 1.** Si el solicitante tuviera su domicilio, o sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español. Será aplicable a estas solicitudes lo dispuesto en el artículo 34 y en el Título XI de esta Ley. **A falta de cumplimiento de esta obligación, la patente no producirá efectos en España.**
3. Las solicitudes de patente europea en las que no concurren las circunstancias del apartado precedente podrán presentarse directamente en la Oficina Europea de Patentes

# Artículo 163. La Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina Receptora

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará como Oficina Receptora, en el sentido del artículo 2.xv) del Tratado de cooperación en materia de patentes, respecto de las solicitudes internacionales de nacionales españoles o de personas que tengan su sede social o su domicilio en España.

**2. Cuando se trate de invenciones realizadas en España, y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, la solicitud internacional deberá ser presentada en la Oficina Española de Patentes y Marcas. El incumplimiento de esta obligación privará de efectos en España a la solicitud internacional.** Cuando el solicitante tenga su domicilio o sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español.

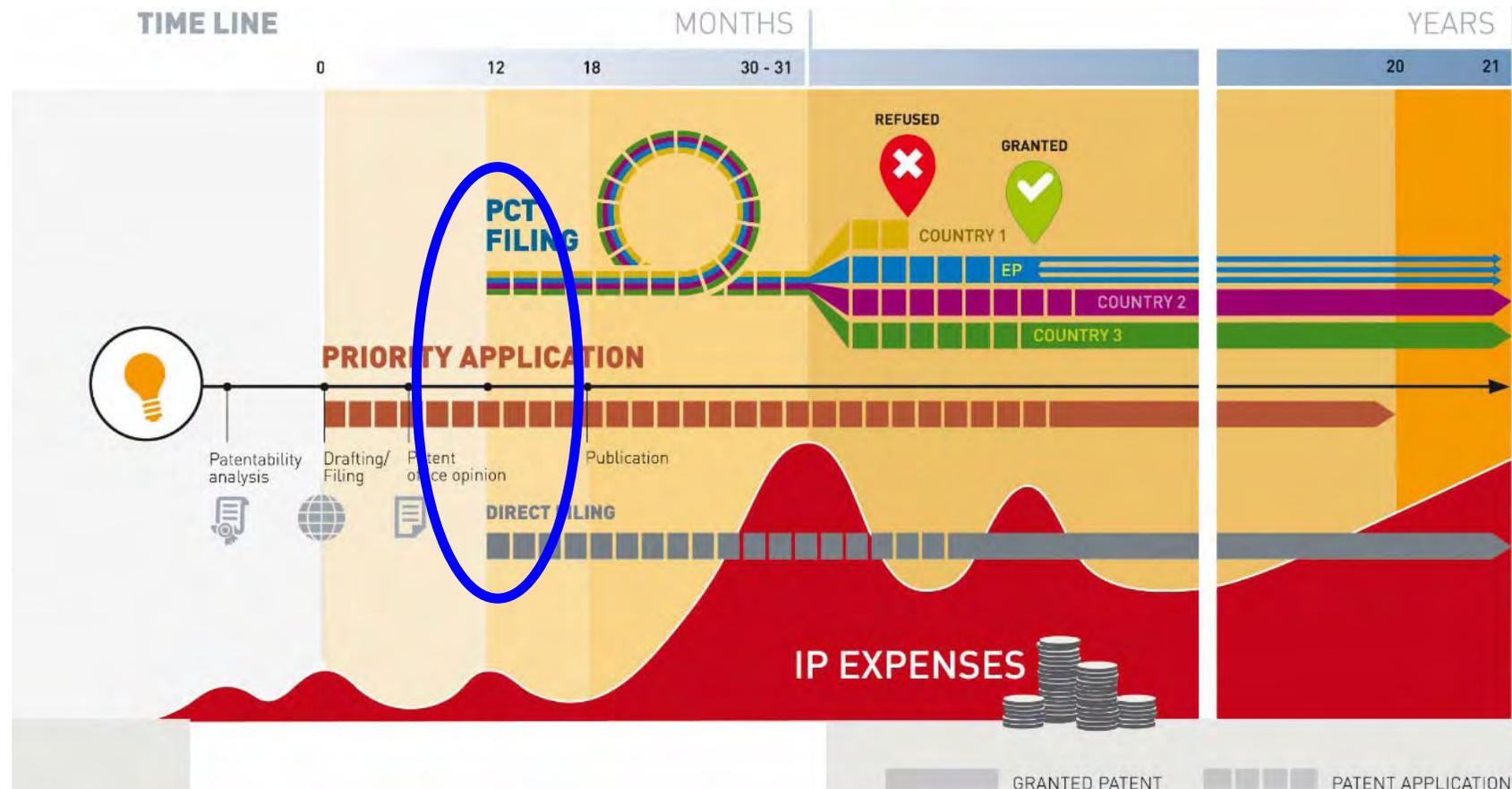
# Documento prioritario

- ¿EP, ES, WO, US, UK...?

# Momento de presentación

- ¿Hay que tener algún factor en cuenta además de la necesidad de preparar una memoria adecuada?

# Extensión territorial de la protección



# ¿En qué países extender la protección?

- ¿Mayores mercados?
- ¿Coste de obtención de la protección?
- ¿Otras consideraciones?

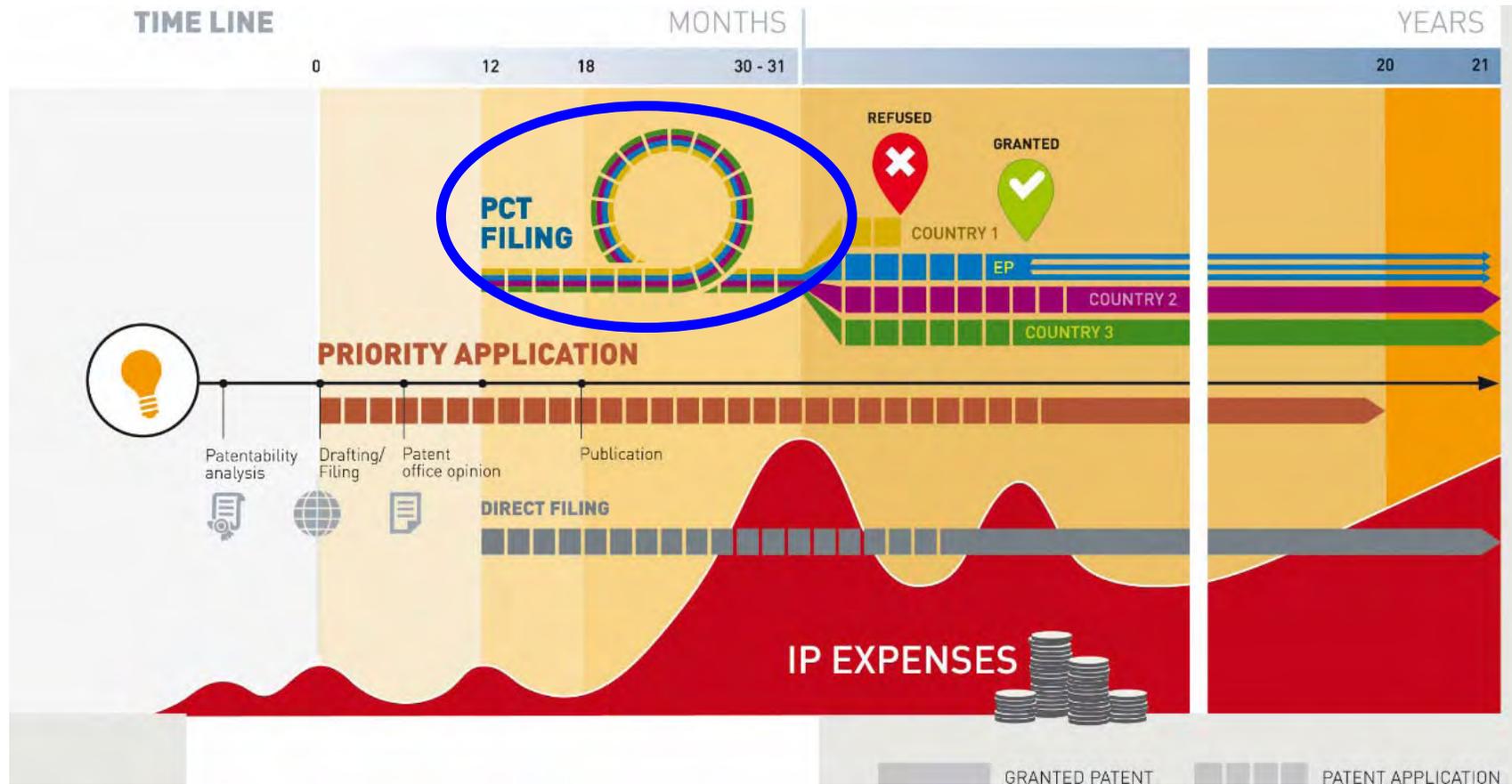
# ¿Se debe apurar el año de prioridad?

- ¿Qué situaciones pueden llevar a presentar nuevas solicitudes antes de acabar el año de prioridad?
- ¿Conviene adelantar la solicitud de la PCT o mejor hacer una segunda prioritaria y posteriormente reivindicar ambas prioridades en la PCT?

# ¿Qué hacer con la solicitud prioritaria?

- ¿Abandonar o no abandonar?
- Si se abandona ¿antes o después de la publicación?
- ¿La decisión G1/15 relativa a la “partial priority” soluciona definitivamente los problemas de anticipación debido al documento prioritario?

# Solicitud PCT



# ¿Siempre es útil la solicitud PCT?

- ¿Dependiendo del número de países que se deseen proteger?
- ¿Dependiendo de la rapidez con que se desee obtener la protección?
- ¿Dependiendo de cuándo se tome la decisión sobre los países a proteger?
- ¿Se puede combinar con las rutas de protección directa?

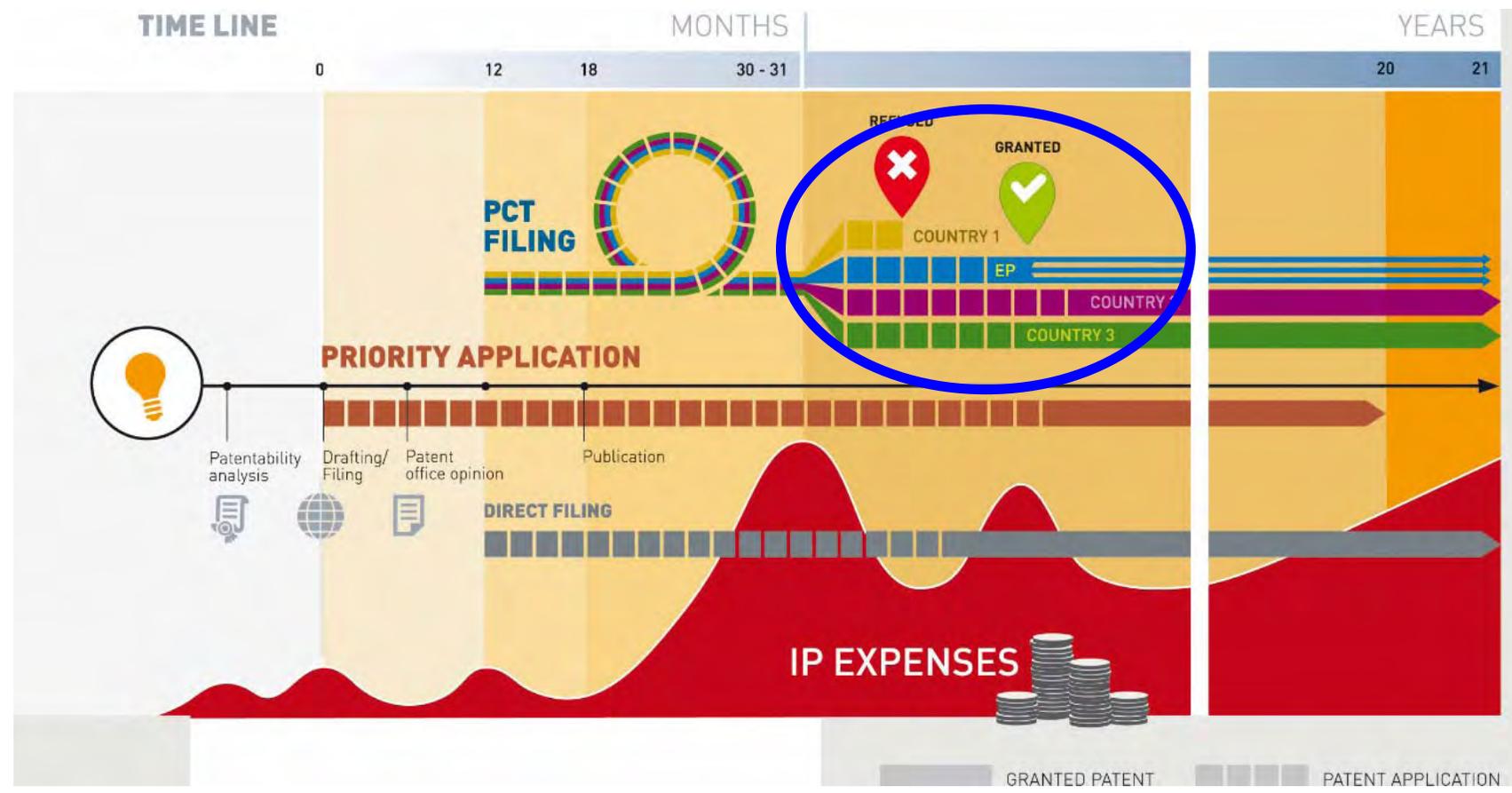
# ¿Cuándo y cómo usar el PCT direct?

- ¿Cuál es vuestra experiencia con este procedimiento?
- ¿Se debe limitar a explicar los nuevos datos añadidos en la solicitud PCT y señalar posibles malinterpretaciones del examinador, o también argumentar la actividad inventiva?
- ¿Si se argumenta la actividad inventiva es mejor hacerlo a fondo o de forma preliminar?

# Actuaciones durante el trámite PCT

- ¿En qué casos convendrá modificar las reivindicaciones antes de la publicación (Art. 19)?
- ¿Cuándo tendrá sentido pedir el International Preliminary Examination Report?

# Fases nacionales



# Uso de la vía Europea o la Euro-PCT

- ¿Tiene sentido proteger en diferentes países europeos sin utilizar una solicitud europea?

# Observaciones vs oposición frente EPO

- ¿La elección de una vía u otra solo depende del motivo a utilizar (novedad, actividad inventiva, claridad, suficiencia...)?
- ¿Los costes pueden inclinar la balanza en una u otra dirección?
- ¿Y el hecho de impedir que una patente no llegue ni tan siquiera a concederse?

# Validación de la patente europea

- ¿Se ha modificado la estrategia de validación tras el Acuerdo de Londres?
- ¿Se debe personar o no en los países contratantes del Acuerdo que no precisan ninguna acción para la validación?

# Divisionales

- ¿En qué situaciones tiene sentido presentar solicitudes divisionales?

**¿Entrará en vigor la patente europea  
con efecto unitario y el UPC?  
¿Cuándo?**

**¿España se adherirá a ambos?  
¿Cuándo?**

# Estados Unidos

- ¿Qué estrategias podemos utilizar para tener más posibilidades de obtención de una patente estadounidense?
- ¿Cómo superar las objeciones de actividad inventiva?
- ¿Existen redactados que permitan superar los problemas de *eligibility* pero que ofrezcan una protección razonable?

# Guía USPTO mayo 2016 - *Eligible*

- *A method of treating a patient with julitis, the method comprising administering an effective amount of anti-TNF antibodies to a patient suffering from julitis.*
- *A method of diagnosing and treating julitis in a patient, said method comprising: a. obtaining a plasma sample from a human patient; b. detecting whether JUL-1 is present in the plasma sample; c. diagnosing the patient with julitis when the presence of JUL-1 in the plasma sample is detected; and d. administering an effective amount of anti-tumor necrosis factor (TNF) antibodies to the diagnosed patient.*

# Patent Trial & Appeals Board (PTAB) *Ineligible*

- *Ex parte Chettier* (Appeal No. 2016-003639)
- *Reivindicación: A method comprising applying at least one degenerative disk disease (DDD) condition therapeutic to a patient based on at least one DDD altered risk associated biological marker determined to be present in said patient.*
- PTAB “Applying a therapeutic ... to a patient having a biological marker indicating susceptibility to DDD was a conventional activity engaged in by those in the relevant field ... The addition of this conventional step to the natural phenomenon or law of nature (a genetic marker associated with altered DDD risk) does not transform unpatentable natural correlations into patentable applications of those regularities.”
- Decisiones equivalentes: *Ex parte Atwood* (Appeal No. 2015-001611) y *Ex parte Chamberlin* (Appeal No. 2014-009849)

# *District Court New Jersey - Ineligible*

- Reivindicaciones relativas a un método de tratamiento o prevención de una enfermedad en un subgrupo de población que no mostraba efectos secundarios al medicamento (marcadores) por la administración del medicamento con las mismas dosis no era *eligible*
- DC “does not require any prior determination that natural body levels [de la proteína diana] have changed or altered before performing the step of administering [el medicamento] ... the act of administering [el medicamento] to the target population . . . is an abstract idea.”

# Segundo uso médico en Europa

- ¿Hasta qué punto los segundos usos médicos son patentables en Europa?
- ¿Alguien quiere comentar los problemas/opciones de hacer valer estas reivindicaciones?

# EP896538

- Reivindicación concedida: “The use of activity lowering effectors of dipeptidyl peptidase IV (DP IV) or DP IV-like enzyme activity for the preparation of a medicament for the oral therapy of diseases, which are based on glucose concentrations in the serum of mammals characteristic of hyperglycemia”
- Revocada en oposición y confirmada en *appeal* T1151/04
  - No había limitación estructural. No había limitación a las sustancias ya conocidas. *Undue burden* encontrar nuevos inhibidores y probarlos para la nueva indicación
- Existen inhibidores DP IV en estudios clínicos pero todavía no en el mercado
- La divisional EP1084705 con reivindicaciones similares se ha concedido. Sufrió oposición pero se retiró. En Vigor

# DE19616486

- Esta patente es la prioritaria de la europea anterior
- El *German Federal Court of Justice* (BGH) consideró aceptables las reivindicaciones con el alcance más amplio
- Existen patentes equivalentes en Australia, Canadá, China, Corea del Sur, Rusia y EEUU. Muchas con las reivindicaciones más amplias, como en EEUU

# Infracción

- ¿Preguntas o comentarios sobre infracción de patentes?

# Jurisdicción territorial

## Art 118 próxima LP:

1. Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
2. Será objetivamente **competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes.**
3. En particular será territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado a que se refiere el apartado anterior **correspondiente al domicilio del demandado o, en su defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular,** si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2. **De no existir, a elección del actor, será competente cualquier Juez de lo Mercantil** a quien corresponda el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2.
4. En caso de acciones por **violación del derecho de patente también** será competente, **a elección del demandante, el mismo juzgado a que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción** o se hubieran producido sus efectos, siempre que en dicha Comunidad Autónoma existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2. **De no existir, a elección del actor será competente cualquier Juez de lo Mercantil** a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2.

# ¿Hay infracción?

- España: Patente ES9999999 con 2 reivindicación
  - 1) Producto M
  - 2) Procedimiento obtención de X mediante el procedimiento:  $A+B \Rightarrow C \Rightarrow D \Rightarrow M \Rightarrow Y \Rightarrow X$
- China ( $A+B \Rightarrow C$ )
- India ( $C \Rightarrow D \Rightarrow M \Rightarrow Y$ )
- España ( $Y \Rightarrow X$ )
- ¿Hay infracción en España? Si la respuesta es sí ¿de qué tipo?
- Hay alguna diferencia si las etapas en los diferentes países lo hace la misma empresa

# Infracción reivindicaciones dependientes

- ¿Puede haber una infracción de una reivindicación dependiente y no de la correspondiente dependiente?

**¡¡Muchas gracias por vuestra  
participación!!**