

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE PATENTABILIDAD: UNA NECESIDAD EN BIOLOGÍA SINTÉTICA

Sesión formativa sobre patentabilidad (partes 1-8)

Ciudad Politécnica de la Innovación (Valencia). 28 de febrero de 2008

Prof. Pascual Segura

Director del Centre de Patents de la UB
Doctor en química y agente de la propiedad industrial
Representante en España de Chemical Abstracts Service y STN Int.
President de la Secció Tècnica PATENTS del Col·legi de Químics de Catalunya
Elected Member of the Academic Advisory Board, European Patent Academy, EPO

1

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



Centre de Patents
de la Universitat de Barcelona

Presentación **Patentes del Grup UB** **Servicio Público de Información**

www.pcb.ub.es/centredepatents. Tel.: 934034511
Personal: M. Jané, B. Zea, L. Casas, N. Sans, P. Segura



El Centre de Patents es un centro de investigación de la Universitat de Barcelona que, desde el año 1987, se dedica principalmente a tareas de investigación, divulgación y docencia en el campo de la propiedad industrial y la documentación.

Por otra parte, también ofrece una serie de servicios dirigidos al público en general y, especialmente, a las entidades vinculadas al Grup UB y al Parc Científic de Barcelona:

Patentes del Grup UB

Integrado en la AVCRI como Unidad de Patentes, 2006

El centro se encarga de promocionar el sistema de patentes entre los investigadores del Grup UB, de estimular la protección mediante patente de los resultados de la investigación, y del proceso de patentar, de acuerdo con la Normativa sobre Patentes de la UB.

Servicio público de información

Biblioteca de Patents CIDEM / UB.FBG, 1990

El centro dispone de un fondo documental de acceso público y ofrece un servicio gratuito de información sobre cuestiones relativas a la propiedad industrial y un servicio de búsquedas por encargo en bases de datos de patentes. El centro también se ocupa de la representación en España de Chemical Abstracts Service (CAS) y STN International.

Cursos y jornadas

Convenio OEPM, 2006 / European Patent Academy, 2005

El centro organiza cursos y jornadas sobre el sistema de patentes, seminarios de documentación en bases de datos científicotécnicas y foros de discusión.



Parc Científic de Barcelona

CP de la UB

Teléfono de atención gratuita al público: **93 403 45 11**

nuriasans@pcb.ub.es bernabezea@.. mjane@.. lcasas@.. pascualsegura@..



Ps Castellana 75. Madrid



OEPM



www.oepm.es

Pág. Inicio

AVISOS Y NOTICIAS

La Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y el Rector de la Universidad de Barcelona han formalizado la voluntad de cooperación entre ambas entidades mediante la firma de un Convenio de Colaboración para la organización conjunta de actividades de información, divulgación y formación sobre propiedad industrial.

Abril 2006

El Centre de Patents de la Universitat de Barcelona y la
Oficina Española de Patentes y Marcas organizan el curso:

CURSO SOBRE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

Introducción, patentabilidad, redacción,
documentación, transferencia,
infracción y acciones judiciales

Módulo de Transferencia

Transferencia de patentes y de know-how:
negociación y redacción de contratos de cesión
y de licencia

Módulo de Infracción

Actos prohibidos: infracción literal y por equivalencia

Módulo Jurídico

Acciones judiciales en materia de patentes y otros
aspectos jurídicos

Módulo de Fundamentos

El sistema de patentes: políticas de protección,
patentabilidad e infracción

Módulo de Introducción

Introducción general a la propiedad
intelectual-industrial (PI), especialmente a las
patentes

Módulo de Redacción

La práctica de la redacción de memorias y
reivindicaciones

Módulo de Documentación

Bases de datos y servicios de información
tecnológica de la OEPM, la OEP y otras oficinas

www.pcb.ub.es/centredepats

PROGRAMA

1. El derecho de patentes en el contexto de la **propiedad intelectual-industrial (PI)**
2. Cómo un **descubrimiento** (publicable) se transforma en una **invención** (patentable)
3. **Lo primero que hay que hacer** cuando se cree tener una invención patentable
4. Qué se puede patentar
5. Qué **condiciones** ha de cumplir la invención para que la patente resulte **válida y eficaz** para impedir la imitación
6. Cómo facilitar al experto la **redacción de la solicitud prioritaria**
7. **Coautores vs. coinventores vs. copropietarios** (solicitantes / titulares). Rentabilización mediante transferencia (licencia o venta)
8. Cómo obtener y hacer valer los derechos de patente.

¿Qué hacemos en una charla como ésta?

- ¿No es esto "cosa de abogados"? No, las patentes son mayoritariamente "cosa de científicos y técnicos", abiertos a un poco de derecho muy especial.
- A **todo estudiante universitario de ciencias o ingeniería** le será útil en cualquier tipo de trabajo:
 - . **fuentes de información técnica**
 - . estímulo al ingenio y una posible **fuentes de beneficios**
 - . buena **salida profesional**: (examinador en OEPM, Madrid, o OEP Munich/La Haya), técnico de patentes en agencias o empresas...
- **Objetivo** de la sesión: proporcionar una **formación básica** en patentes (en 2 partes, con coloquio al final).
- **Interesa a profesores, investigadores y estudiantes de doctorado** en universidades u otros organismos públicos de investigación (OPIs).

7

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Distintos papeles asociados con el mundo de las patentes (en negrilla los que suelen ser desempeñados por técnicos, no por juristas)

documentalista — **INVENTOR** — **asesor interno**

directivo (toma decisión de solicitar; puede ser técnico)

redactor/agente de patentes (redacta y tramita la solicitud)

examinador de oficina de patentes (la concede)

(**PATENTE = derecho emanado de documento público**)

En caso de litigio:

abogado — **asesor técnico**

perito (designado por el tribunal o por una o varias partes; ayuda al juez)

JUEZ (decide sobre su validez y -si es válida- su infracción)

8

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

http://www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

¿Qué es la OMPI?

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

LA OMPI

LA OMPI SERVICIOS ACTIVIDADES RECURSOS NOVEDADES Y ACONTECIMIENTOS

Página inicial > La OMPI

¿Qué es la OMPI?

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es desarrollar un sistema de [propiedad intelectual](#) (P.I.) internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público.

Se estableció en 1967 en virtud del [Convenio de la OMPI](#), con el mandato de los [Estados miembros](#) de fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados y la colaboración con otras organizaciones internacionales. Su Sede se encuentra en Ginebra (Suiza).

- ¿Qué es la OMPI?
- Funcionamiento de la OMPI
- Tareas principales
- ¿Qué es la propiedad intelectual?
- Miembros y observadores
- Presupuesto por programas
- Tratados
- Informes anuales
- Contratación
- Compras
- Reglamento financiero y reglamentación financiera

Los principales acontecimientos de la PI en la OMPI (WIPO)

								
1883	1886	1891	1893	1925	1960	1967	1970	1970
Paris	Berne	Madrid	BIRPI	Hague	BIRPI	WIPO	WIPO	Patent
Convention	Convention	Agreement	established	Agreement	moves to	Convention	established	Cooperat.
					Geneva			Treaty

La necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual se hizo patente en **1873**, con ocasión de la **Exposición Internacional de Inventiones de Viena**, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros países.

OMPI 2008: 184 países (Ginebra, 938 funcionarios, de 95 países)

1883 es una fecha histórica puesto que en ese año se adoptó el **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**, primer tratado internacional de gran alcance destinado a facilitar que los nacionales de un país obtengan protección en otros países para sus creaciones intelectuales mediante derechos de propiedad intelectual, a saber:

En **1886** entra en escena el derecho de autor con la adopción del **Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas** cuyo objetivo era contribuir a que los nacionales de los Estados contratantes obtuvieran protección internacional para su derecho a controlar el uso de sus obras creativas y a recibir un pago por ese uso, aplicable a:

Respecto a la mayoría de países, en España y en algunos países sudamericanos hay una **discrepancia semántica en relación al término "propiedad intelectual"**

Textos Legales

PROPIEDAD INDUSTRIAL

En todo el mundo esta rama del derecho se llama así (*industrial property*)

Textos Legales

PROPIEDAD INTELECTUAL

PROBLEMA: En casi todo el mundo esta rama del derecho se llama **derechos de autor y derechos conexos** (*copyright and neighbouring rights*)

Sin ser oficial, llamaremos **propiedad intelectual-industrial (PI)** al tronco común que incluye las dos ramas, como *intellectual property* en inglés, *propriété intellectuelle* en francés y *geistiges Eigentum* en alemán.



La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra, administra los Convenios de París y Berna, y el *Patent Cooperation Treaty, PCT*



Ginebra

**Creada el
1.01.1995,
(Ronda
Uruguay del
GATT)**

**151 países
miembros
(Jul. 2007)**

**625
empleados**

**WORLD TRADE
ORGANIZATION**



En suma

Estructura básica de los Acuerdos de la OMC — adecuación de las seis esferas principales:
Acuerdo general sobre la OMC, bienes, servicios, propiedad intelectual, diferencias y exámenes de las políticas comerciales.

<i>Acuerdo General</i>	ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA OMC		
	Bienes	Servicios	Propiedad intelectual
<i>Principios básicos</i>	GATT	AGCS	ADPIC
<i>Pormenores adicionales</i>	Otros acuerdos sobre bienes y sus anexos	Anexos sobre servicios	
<i>Compromisos de acceso a los mercados</i>	Listas de compromisos de los países	Listas de compromisos de los países (y exenciones del trato NMF)	
<i>Solución de diferencias</i>	SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS		
<i>Transparencia</i>	EXÁMENES DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES		

**OMC / WTO
(1995)**

ADPIC / TRIPS

Tipos de propiedad intelectual

Esferas abarcadas por el Acuerdo sobre los ADPIC

- Derecho de autor y derechos conexos
- Marcas de fábrica o de comercio, incluidas las marcas de servicios
- Indicaciones geográficas
- Dibujos y modelos industriales
- Patentes
- Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados
- Información no divulgada, incluidos los secretos comerciales

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL-INDUSTRIAL

Son derechos que, configurados como una propiedad especial (como las aguas y las minas) para facilitar su transferencia, **proporcionan exclusivas** mediante las cuales se obtiene **protección frente a la imitación de determinado tipo de información** (el objeto de la propiedad, de tipo intelectual) asociada a una **inversión económica**.

- El derecho de exclusiva consiste en la **posibilidad de excluir a terceros particulares**, pero **no implican autorización/homologación/certificación** de las administraciones.
- **Evolucionan constantemente** para proteger la inversión económica que no se realizaría en ausencia de los mismos.
- Únicamente son **importantes cuando lo que protegen tiene éxito**, pues sólo entonces se suscita la imitación por terceros.
- Son **delicados** porque **lo intangible suele ser fácil de imitar** (*Intellectual Property Rights, IPR = INTANGIBLE ASSETS*)

Principales derechos de PI

Protección de:

derechos de autor y conexos

obras de creación (programas de ordenador, bases de datos...)

marcas y nombres comerciales

distintividad

indicaciones geográficas

distintividad por origen o proceso

frente a la **competencia desleal**

diseño industrial
(modelos y dibujos industriales)

forma no funcional

secretos empresariales
secreto industrial o **know-how**

información confidencial
información *técnica* confidencial

patentes y modelos de utilidad

tecnología (invenciones)

En un producto comercial suelen coexistir varias modalidades de Propiedad Industrial-Intelectual (PII)



En un medicamento el diseño industrial suele ser poco importante y las patentes lo son mucho. Las marcas, depende.



Los **derechos de autor** protegen los envases y la documentación publicitaria, y la legislación sobre **competencia desleal** protege la **presentación comercial**



**derechos de autor
(Salvador Dalí)**

marca de forma

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

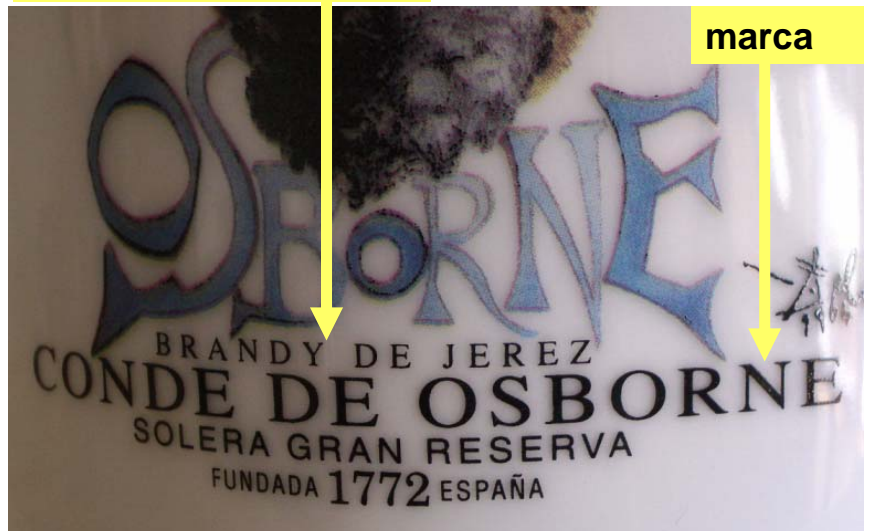
**razón
social
(Registro
Mercantil)**

ELABORADO EN ESPAÑA POR BODEGAS OSBORNE, S.A.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA - FERNAN CABALLERO, 7

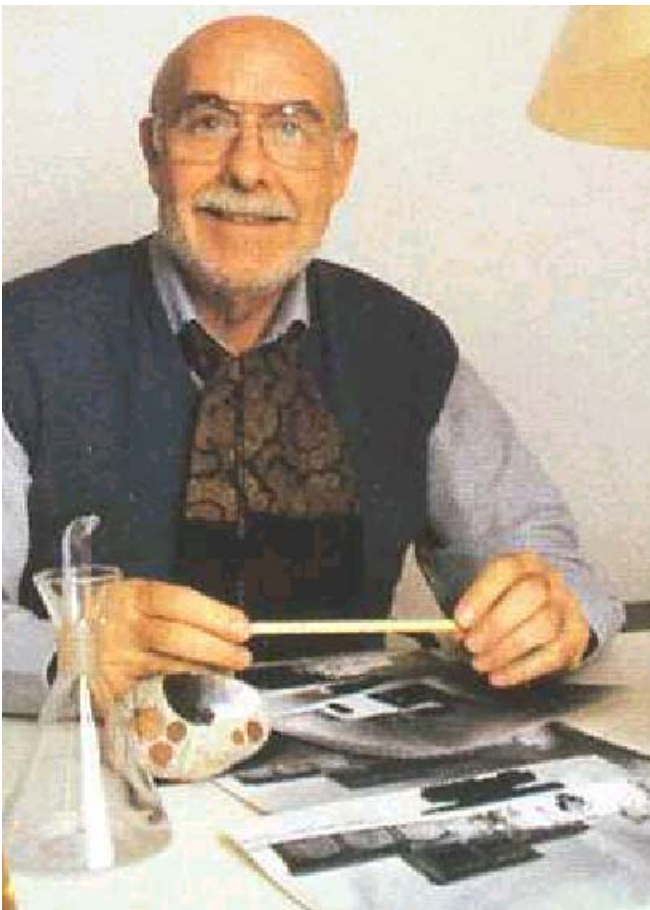


**secreto industrial o
know how**

indicación geográfica



marca



En 1961 **Rafael Marquina** diseñó una vinagrera en forma de erlenmeyer con un original diseño antigoteo, que le valió el premio Delta de Oro ADI-FAD. Pero **no se protegió ni su tecnología** (mediante patente o modelo de utilidad), **ni su forma** (mediante modelo industrial). Varios años después se empezó a comercializar por Vinçon como **"vinagrera-anti-goteo"** con bastante éxito, pero **no se pudo registrar este nombre como marca**.

Entonces le surgieron muchas **imitaciones legales**.

La imitación legal es honrosa y deseable desde el punto de vista social (p.ej. medicamentos genéricos, equivalentes pero mucho más baratos)





A diferencia de en farmacia, donde las imitaciones son "esencialmente similares" (medicamentos genéricos, con exactamente el mismo principio activo), en electromecánica las imitaciones pueden variar bastante, admitiendo varios niveles de sofisticación. P.ej. en la foto se muestran algunos dispositivos para evaporar continuamente una disolución (insecticida, ambientador...). El líquido contenido en un recipiente sube a través de una mecha porosa por capilaridad, y se evapora en la parte superior de la mecha mediante su calefacción con una resistencia cerámica que la envuelve (no se ve en las fotos).

LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDUSTRIAL

En un sector económico de **libre competencia**, entre las circunstancias que contribuyen al éxito empresarial (recursos humanos, recursos financieros, materias primas, transporte, energía, comunicaciones, factores medioambientales, factores legislativos, factores sociológicos...) **cada vez tiene más importancia el hecho de disfrutar de derechos de exclusiva sobre:**

- las obras originales
- los signos distintivos
- el diseño industrial
- la tecnología

lo cual se consigue mediante el entramado jurídico conocido como **derechos de propiedad intelectual-industrial** (llamados *derechos de propiedad intelectual* en la mayoría de países)

La riqueza inmaterial de las firmas ya supera a los activos tangibles

La contabilidad oficial infravalora esta categoría y recoge sólo una parte

Los elementos intangibles incluyen activos valiosos y reconocidos que van desde el valor de la marca o el de las patentes hasta los contratos de alquiler, las concesiones administrativas, la cartera de clientes, la tecnología, las bases de datos y también el fondo de comercio o

■ El valor de los activos inmateriales de una empresa ha llegado incluso a los tribunales en el caso de El Corte Inglés, en el que miembros de la familia enfrentados a los gestores del grupo defienden que el grupo vale 14.608 millones de euros, tres veces más que el valor contable estimado. En este caso, los sobrinos del fundador Ramón Areces denuncian que la firma valora a cero su marca y no contabiliza el valor de los inmuebles.



El estudio de Ernst & Young señala que las empresas europeas con activos inmateriales más cuantiosos son todas farmacéuticas: Novartis (143.000 millones de euros), GlaxoSmithKline (120.000), Sanofi-Aventis (118.000) y Roche (98.000 millones). Igualmente, si se estudia el porcentaje que los activos inmateriales suponen del valor total de la compañía, destacan Sanofi-Aventis (el 97% de su valor corresponde a activos intangibles), Mediaset (92%), Rec-kitt Benckiser (96%), Louis Vuitton (91%), SAP (89%) y Altadis (89%), mientras que son las firmas automovilísticas las que valoran menos estos activos (en Volkswagen los activos intangibles suponen sólo un 4% del valor neto, un 8% en Renault y un 9% en Peugeot).●

La Vanguardia
2007-05-01

Universitat de Barcelona



Far left: Intangibles: the new value creators. Growth in service industries, the power of global brands, the explosion of IP registrations and the development of more sophisticated valuation techniques has seen the proportion of the market value represented by physical assets decline markedly.



SCENARIOS FOR
THE FUTURE

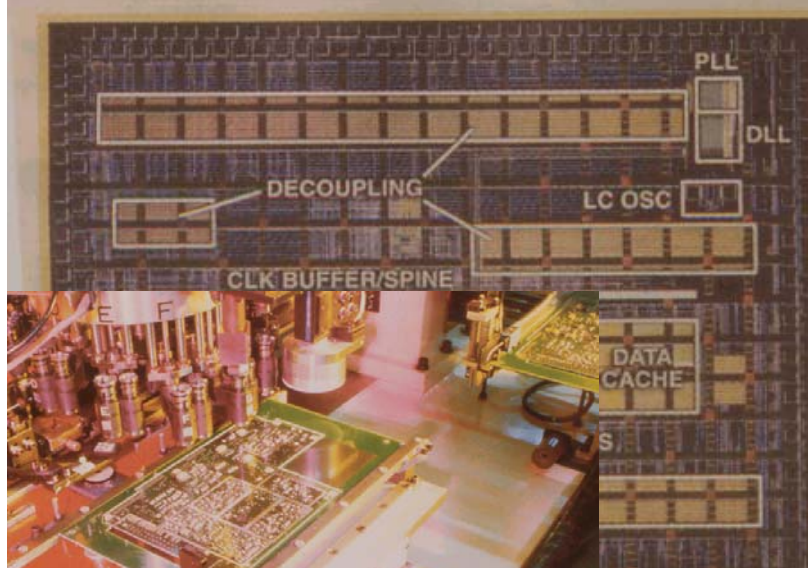


Las patentes juegan distintos papeles en los distintos sectores industriales.

Siguen siendo muy importantes en los sectores eléctrico y mecánico (p.ej. en todo tipo de maquinaria, incluida la máquina-herramienta), donde no crean problemas jurídicos

La electrónica y las TICs son los sectores donde más invenciones se patentan, pero en un número reducido de países. Son frecuentes los intercambios de licencias de patentes.

tes tecnológicas han conseguido durante 1997.



RÁNKING 1997 DE PATENTES TECNOLÓGICAS		
POSICIÓN	EMPRESA	PATENTES
1	IBM	1.724
2	Canon	1.378
3	NEC	1.095
4	Motorola	1.058
5	Fujitsu	903
6	Hitachi	902
7	Mitsubishi	893
8	Toshiba	862

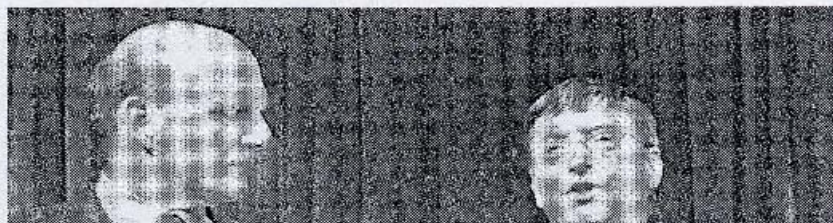
RDIA VIERNES, 20 FEBRERO 1998

Sony and Samsung to share patents (Legal Media Group - 18 December 2004) Two of Asia's leading electronics companies, Samsung and Sony, have agreed to share patent portfolios in an extensive cross-licensing deal.

Multa de 521 millones de dólares a Microsoft por violar una patente

Acusada de integrar tecnología de Eolas en su buscador Explorer

Un jurado ha determinado que Microsoft se apropió en 1999 de tecnología de la compañía Eolas Technologies para mejorar su buscador Internet Explorer. El juez ha dictaminado una sanción de 521 millones de dólares. Eolas pedía en su demanda una multa de 1.200 millones de dólares. El gigante informático recurrirá.



Eolas Wins Reexamination Of Patent In \$561M Lawsuit Against Microsoft (29 Sept. 2005).

In a troubling development for Microsoft Inc., the U.S. Patent and Trademark Office appears set to uphold the patent at the center of the \$561 million patent lawsuit brought by Eolas Technologies



FOTOGRAFÍA - Tecnología - Brad Smith, responsable de asuntos jurídicos de Microsoft

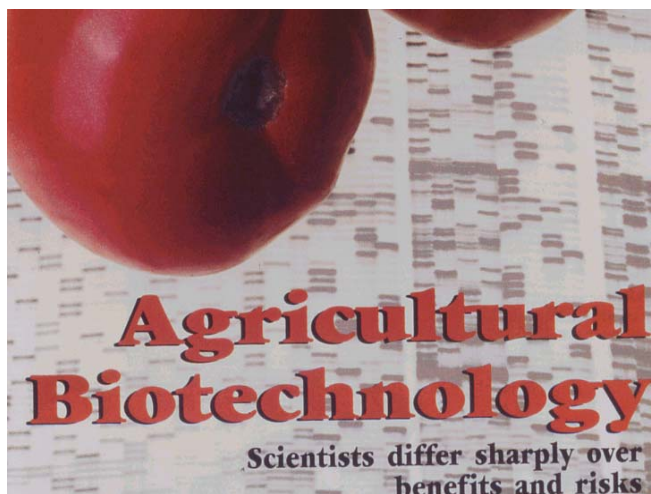
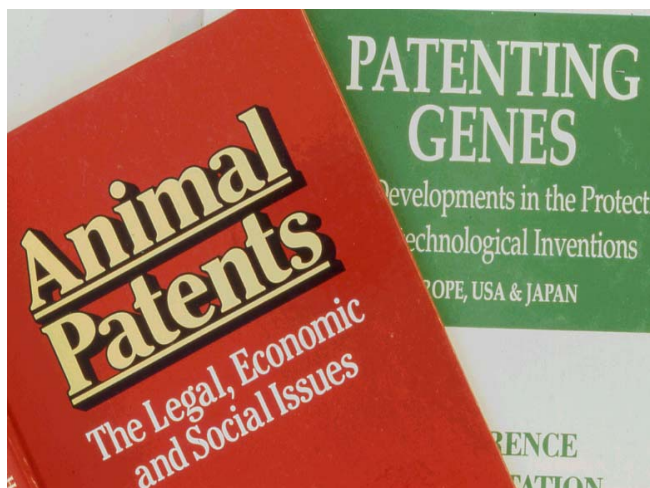
Brad Smith, responsable de asuntos jurídicos de Microsoft

El ejecutivo comunitario consideró que la multinacional estadounidense aprovechaba su dominio en los sistemas operativos para expulsar a sus competidores a quienes, además, no facilitaba información para desarrollar productos compatibles con Windows. También cuestionó la integración del reproductor Media Player en su sistema operativo, y le obligó a venderlo por separado en la UE. Microsoft tiene dos meses de plazo para recurrir el fallo...

LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ANTITRUST LAW) NO SE CONSIDERA P.I.

Respaldo judicial a la Unión Europea en el 'caso Microsoft'. El Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo ratifica la multa de 497 millones de euros a la empresa por abuso de posición dominante

(Ciberp@aís 20.09.2007 p. 3)



FOREFRONT TECHNOLOGY Pharmacogenomics relies on high-throughput genetic analysis.

PHARMACOGENOMICS

Genetic markers such as single-nucleotide polymorphisms may lead to **personalized medicines** for a wide variety of diseases

Las patentes son cruciales en la moderna biotecnología y biomedicina

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



Las patentes son cruciales en química fina y farmacia. En este último sector se tiende a la explotación en exclusiva



Pfizer, **la mayor farmacéutica del mundo**, perderá el 50% de beneficios cuando en el 2011 finalice la protección de su **patente del medicamento Lipitor**, el más rentable de la historia de la medicina. El grupo ha presentado un plan de **reducción del 10% de la plantilla** y nuevas estrategias para afrontar la competencia de **genéricos**

Lipitor = atorvastatina Ca (ES: Cardyl, Zarator, Prevencor-AP)

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Pfizer sufre el mal de las patentes

El desarrollo creciente de los genéricos amenaza las ventas de las grandes farmacéuticas

Los medicamentos más vendidos de Pfizer

LIPITOR - Combatir el colesterol	9.374
NORVASC - Hipertensión	3.620
ZOLOFT - Depresión y ansiedad	2.504
ZITHROMAX/ZMAX Infecciones bacterianas	1.557
CELEBREX Dolor por artritis e inflamación	1.330
VIAGRA -Disfunciones eréctiles	1.265
XALATAN / XALACOM Glaucoma, hipertensión ocular	1.055
ZYRTEC/ZYERTEC-D - Alergias	1.047

Datos en millones de euros

Total 2006 37.230

rol. Pfizer invirtió más de mil millones de euros para desarrollar un nuevo medicamento para potenciar el colesterol bueno, el Torcetrapib, con la intención de crear una combinación de ambos medicamentos con gran potencial. Pero el resultado de las pruebas clínicas en pacientes el pasado mes de diciembre, de la que se obtuvieron un índice de fallecimientos demasiado elevado, obligó a Pfizer a poner fin al desarrollo del nuevo medicamento. Pfizer se ha quedado sin el producto que debía proteger la caída de ventas de Lipitor, y sin el único producto en su *pipeline*

La Vanguardia, 28.01.2007 (Suplemento Dinero)

PUBLICIDAD

EL PAÍS, viernes 5 de noviembre de 2004

Madrid, 5 de noviembre 2004. El Juzgado de Primera Instancia número 71 de Madrid acaba de dictar una sentencia en la que, estimando una demanda de Pfizer, declara que el procedimiento utilizado por Laboratorios ALTER, S.A. para obtener Amlodipino infringe las patentes ES 520.389 y EP 244.944 relativas a dicho principio activo y propiedad de Pfizer. Laboratorios Alter había manifestado obtener Amlodipino siguiendo el procedimiento utilizado por la Sociedad Gedeon-Richter.

UN JUZGADO DE MADRID DECLARA QUE EL GENERICO "AMLODIPINO ALTER, EFG" INFRINGE LAS PATENTES DE PFIZER

En la industria farmacéutica (privada):

- No se inventarían nuevos principios activos si no existiese el sistema de patentes.
- La caducidad o anulación de la patente que proteja un medicamento "estrella" (% importante de ventas) puede representar una catástrofe para la "empresa inventora".
- Las decisiones judiciales sobre patentes condicionan la aparición de genéricos

ratiopharm España, líder en medicamentos genéricos informa:
UN JUZGADO DE MADRID DECLARA QUE EL GENÉRICO
"Amlodipino ratiopharm EFG"
NO INFRINGE LAS PATENTES DE PFIZER

FALLO DEL JUZGADO 47 DE MADRID. 22 noviembre de 2004

Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 47 de Madrid ha **desestimado íntegramente** la demanda interpuesta por Pfizer Corporation, Pfizer Limited y Pfizer S.A. contra ratiopharm España S.A. sobre la infracción de patentes ES 520.389 y ES 2012.863 (EP 0244944) relativas a procedimientos de obtención de Amlodipino y Amlodipino besilato, siendo, por tanto, **absolutamente legal la comercialización de Amlodipino ratiopharm EFG.**

Así mismo ese Juzgado ha **estimado íntegramente** la demanda interpuesta por ratiopharm España S.A. contra Pfizer Corporation, Pfizer Limited y Pfizer S.A., declarando la nulidad de los registros de estas mismas patentes.

Amlodipino ratiopharm EFG

Primer y único "Amlodipino genérico en el mercado español.

Ahorro del 30% frente al producto de referencia.

35

**A veces hay sentencias contrarias
sobre casos idénticos (inseguridad)**

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



LEGISLATIVO

Constitución

Convenios (CPE, ADPIC)

Leyes Orgánicas

Leyes (LP)

Acervo comunitario:

Tratados fundacionales

Reglamentos (CCP)

(Directivas)



EJECUTIVO

Gobierno

Ministerio de
Industria, Turismo y
Comercio

Oficina Española de
Patentes y Marcas
(OEPM)



JUDICIAL

Tribunal Supremo

Audiencias Provinciales

Tribunales Super. Just.

Juzgados de lo Mercantil

TJCE y otros tribunales
comunitarios

36

Separación entre los tres poderes

Universitat de Barcelona

Brasil se salta la patente para dar fármacos antisida a 75.000 infectados

El País, 5.05.2007

El Gobierno de Lula es el primero en el mundo que se enfrenta a los grandes laboratorios

JORGE MARIRRODRIGA - Buenos Aires - 05/05/2007

Vota ☆☆☆☆☆ Resultado ★★★★★ 30 votos

Brasil se convirtió ayer en el primer país del mundo que rompe una patente de un fármaco. Se trata del efavirenz, de MSD, que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha decidido fabricar después del fracaso de las negociaciones con la multinacional para que rebajara su precio. En Brasil viven 200.000 personas con VIH, de las que unas 75.000 toman este fármaco, que se considera de primera línea para combatir la infección por VIH. La licencia obligatoria, que se firmó ante los medios de comunicación y representantes de los afectados, fue recibida con una ovación.

"Estamos dando un paso importante que vale tanto para este medicamento como para cuantos otros fuera necesario... hoy es el efavirenz, pero mañana puede ser cualquier otra pastilla" (Lula)

El aplauso ratificó la firma en el Palacio de Planalto, en Brasilia, del decreto presidencial por el cual Luiz Inácio Lula da Silva declaró nula en territorio brasileño la patente del retroviral. Brasil



El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva- REUTERS

El Art. 31 ADPIC no prevé que el Gobierno "declare nula" una patente, pero prevé que el Gobierno, sin autorización del titular de la patente, la use (mediante licencia obligatoria) en casos de emergencia nacional, extrema urgencia o uso público no comercial; para abastecer el mercado interno; dando una remuneración adecuada... estando todo ello sujeto a revisión judicial.

DERECHOS DE AUTOR y derechos conexos ("propiedad intelectual" en España; *Copyright*)

La protección de las obras de creación

Frutos de la creatividad intelectual de las personas.

Derechos de autor.



Quedan protegidos desde el momento de su creación.



La venta "top manta" es un ejemplo de **piratería de derechos de autor** propiciada por la reciente tecnología de grabación de CD y DVDs.

ALGUNOS DERECHOS DE AUTOR ESTÁN DE ACTUALIDAD POR POLÉMICOS

La SGAE defiende ampliar en el futuro el **canon por copia privada al CD, DVD** y a otros soportes.

La progresiva implantación en Europa de cánones sobre los CD y DVD vírgenes se hace entre polémica. La SGAE defiende su necesidad para recompensar a los autores por la copia privada.

Los expertos rechazan que la única razón de la crisis del CD sea la **existencia en Internet de sitios de descarga gratuita y masiva de canciones**. Forrester predice que en 2008 un tercio del mercado musical estará en Internet.

(**EL PAÍS**. Suplemento Ciberpaís. 23 septiembre 2003)

Ingresos de la SGAE en 2004: ¡Más de 300 millones EUR!

- 90 millones por radiodifusión y cable
- 66 millones por comunicación pública
- 53 millones por venta de soportes
- 30 millones por copia privada
- 20 millones por música en vivo
- 13 millones por obras dramáticas
- 22 millones por explotación en el extranjero

Total de socios: 80.000 (compositores, letristas, guionistas, directores cinematográficos, coreógrafos, dramaturgos, editores...)

Canción más escuchada en la radio: "No es lo mismo" de Alejandro Sanz

Canción más escuchada en discotecas: "Bulería" de David Bisbal

Película extranjera más vista: "El señor de los anillos. El retorno del rey"

Película española más vista: "La gran aventura de Mortadelo y Filemón"

Obra de teatro más vista: "Art" de Yasmina Reza

(EL PAIS, 20.04.2005)

41

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

MARCAS "INTERNACIONALES"

MARCAS COMUNITARIAS

La protección de la distintividad

The infographic lists characteristics and functions of trademarks and commercial names. It includes several logos as examples: a group of stylized faces, the word 'digital' in a tilted font, the 'OMEGA' logo with its symbol, and the 'ComputerLand' logo in a bold, italicized font.

- Que no provoquen confusión.
- Ligadas a productos o servicios.
- Ligadas a su uso.
- Duración indefinida (renovación cada 10 años).
- Funciones:
 - Distintiva
 - De garantía.
 - Publicitaria.

Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI):

<http://oami.eu.int/es/> (**ubicada en Alicante**)

OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS

ES DE EN FR IT

Contactos Plano Buscar

Buscar una Marca Comunitaria

CTM-ONLINE
RCD-ONLINE
CTM-AGENT
CTM-DOWNLOAD
EUROACE
EUROLOCARNO
MYPAGE

La Oficina

La Marca Comunitaria

El Dibujo y Modelo Comunitario

de 2005, del Reglamento (CE) no 1687/2005 de la Comisión, de 14 de octubre de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2869/95 relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado

¿Que hay de nuevo? Bases de Datos Jurisprudencia de la OAMI Links

Solicite su marca, dibujo o modelo comunitario on line

Ultimos cambios: 26/10/2005

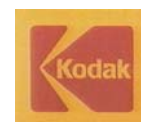
Cláusula de exención de responsabilidad y derecho de reproducción

Art. 4 Ley 17/2001 de Marcas

MARCA = Todo **signo susceptible de representación gráfica** que **sirva para distinguir** en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

- ® Palabras o combinaciones de palabras (también para la identificación de personas)
- ® Imágenes, figuras, símbolos y dibujos
- ® Letras, cifras y sus combinaciones
- ® Formas 3D (envoltorios, envases y forma del producto o de su presentación)
- ® Sonidos (¿colores, olores?)

(y combinaciones de estos signos)



Algunas marcas de forma



45

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Marcas renombradas (*famous*)



46

Tanto éstas como las notorias (*well-known*) tienen tratamiento especial

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Domain Names

Dos marcas idénticas o similares pueden coexistir sin conflicto ("**regla de la especialidad**") si se refieren a sectores distintos (SALVAT Editorial y Laboratorios SALVAT), pero dos nombres de dominio no pueden ser idénticos (www.salvat.es y www.salvat-lab.es). La regla de la especialidad **no se aplica ni a marcas notorias** (dependiendo del grado de notoriedad) **ni a marcas renombradas**.

Mediante la propia experiencia, la publicidad, etc., el público desarrolla fidelidades a las marcas



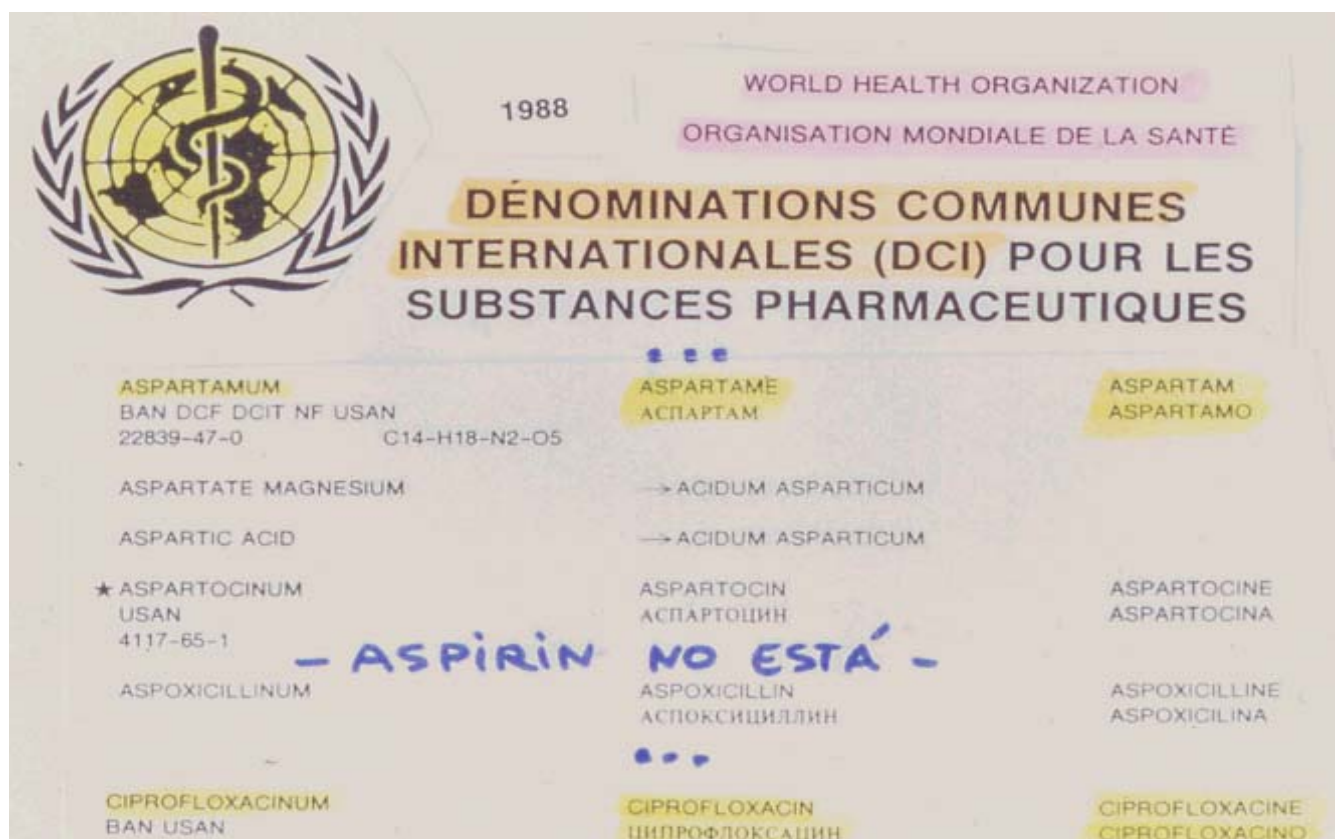
Las marcas también son importantes en medicamentos, sobre todo en las especialidades farmacéuticas publicitarias (*over the counter, OTC*)

PROHIBICIONES ABSOLUTAS

- Nombres genéricos
- Signos que describan los productos o servicios
- Indicadores de procedencia geográfica
- Signos contrarios al orden público
- Signos engañosos

PROHIBICIONES RELATIVAS

- Los signos **idénticos** o **semejantes** a los ya registrados para productos o servicios similares.
- Los signos que supongan aprovechamiento indebido de los ya registrados.
- Las imágenes o nombres de tercero sin autorización.



DCI = nombre "genérico" de un principio activo farmacéutico

ASPIRINA : probablemente la marca farmacéutica más valiosa en España

La patente del principio activo de la Aspirina, registrada por Bayer en 1899, caducó en 1920.

LA IMAGEN MÁS VENDIDA

23 de mayo de 1994

Bayer (QFB), la facturación del analgésico en España ascendió en 1993 a 6.800 millones de pesetas. Aspirina no está sola en el mercado, aunque el nombre comercial se identifica muchas veces con el producto. En España existen 17

Hace unas semanas, tras un acuerdo para empezar a producir el analgésico en Rusia, un competidor llevó a la multinacional alemana a los tribunales con el argumento de que la Aspirina se había convertido en un nombre genérico, sin derechos de marca.

BAYER
FILIAL ESPAÑOLA,

Química Farmaceutica Bayer
37.661



51

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

En Francia -y muchos otros países- ASPIRINE es un nombre común, porque **la marca degeneró**



No obstante, en Francia hay una **marca derivada**: ASPIRINE BAYER.

Y la "cruz Bayer" sigue siendo marca registrada

52

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

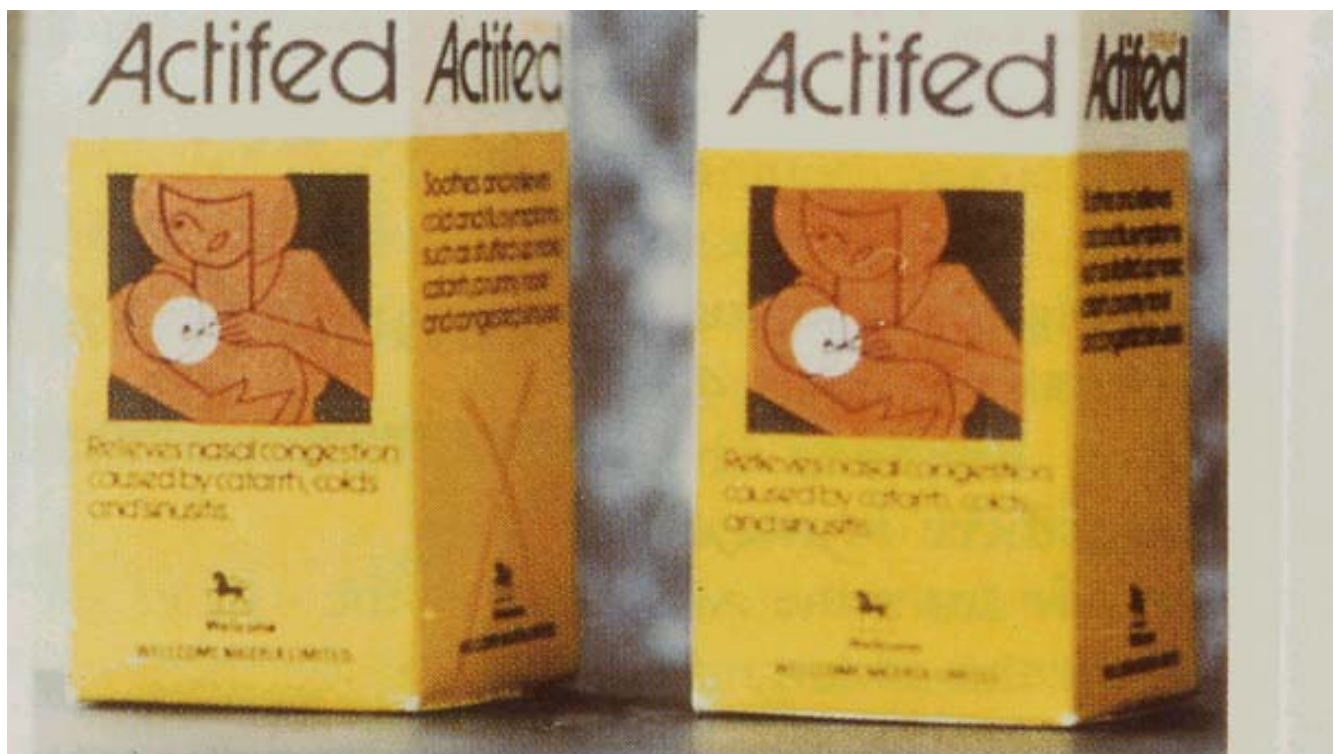
Falsificación = copia servil de marcas, de diseños y (raramente) de la tecnología patentada



Falsificación de calidad mediana-alta. Se vende a 30 €

El original NIKE SHOX se vende a 130 €

En el año 2001 hubo 30.000 unidades intervenidas



The packaging of counterfeit medicine can be almost indistinguishable from the genuine product.

Falsificación de medicamentos: uno de los peores delitos de PI



XXII ASAMBLEA GENERAL DE L

Piden a la industria auditorías para el control de los fármacos

La falsificación de fármacos creció un 60% en 2003

El año pasado se registraron 327 incidencias de falsificación de medicamentos en 63 países de todo el mundo que afectaron a 297 fármacos diferentes. Como medidas de prevención, los expertos piden más alianzas

multisectoriales, así como más medidas de control, e incluso instan a las compañías farmacéuticas para que lleven a cabo auditorías para reducir estas prácticas ilegales.

Se estima que **más de la mitad** de los fármacos que se venden por **Internet** son **falsos**

55



Centre de Patents de la Universi

Thomas Kubic, del Instituto de Seguridad Farmacéutica.

De: WIGGINS CAROYLN
 Fecha: viernes, 16 de junio de 2006
 Para: tmiranda@pcb.ub.es
 Asunto: re:will always get to you

*Beautifully Handcrafted
 Luxury Items*



*Find Tons of Models to Choose
 With Free Shipping!
 Click the Link Below*

De: Stephanie
 Fecha: sábado, 17 de junio de 2006 12:32
 Para: pascualesegura
 Asunto: ***SPAM*** RE[5]: Allow me :) Please :)

Having problems maintaining a full erection or one at all?
 Our meds work excellently for your problem.
 Get your confidence back, and have great sex.

ONE TIME DISCOUNT ORDER FOR OUR SUBSCRIBERS!

VIAGRA



only \$1.55 per dose

CIALIS



only \$3.00 per dose

LEVITRA



only \$2.78 per dose

SOFT VIAGRA



check **WHAT IS IT!**

SOFT CIALIS



check **WHAT IS IT!**

VIAGRA+CIALIS



SPECIAL PRICE!

All verified drugs collected at one LICENSED online store!

SPAM indeseado: Pascual Segura declara desconocer a "Stephanie"

La protección de la distintividad por el origen o por la elaboración

INDICACIONES GEOGRÁFICAS (denominaciones de origen, denominaciones específicas, indicaciones geográficas protegidas...)

son parte de la PI





Hace unos 20 años en la etiqueta de CAVA (antes llamado champán o xampany) se podía poner "méthode champenoise"



Ahora el CAVA sólo puede poner "método tradicional" (la mayoría no ponen nada, pues CAVA es denominación de origen)

EL PAÍS, Lunes 26 de diciembre de 2005

El boicoteo al espumoso catalán se deja sentir en bodegas de barrios ricos, en cestas de Navidad y en restaurantes de Madrid



Aunque son clara minoría, hay cavas que no son catalanes.

Juan José Sánchez, en su bodega de la calle de Ibiza, en Madrid. / JULY MARTÍN



El consumidor no ha decidido la compra por la fama de la "Bodega Caprabo"

"marca blanca" = nombre genérico + nombre del supermercado





Es muy importante la **presentación comercial (trade dress)**, que está protegida mediante la Ley de Competencia Desleal (1991)

El bote es de Cola-Cao

LA VANGUARDIA 15 ABRIL 1998

El Supremo falla que el envase amarillo y rojo identifica la marca de Nutrexpa

63

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

LA GRAN DESCONOCIDA

Sin hacer nada, las nuevas ideas de negocio, la publicidad, la presentación comercial... de los productos de una empresa

quedan automáticamente protegidos por la legislación sobre protección contra la

COMPETENCIA DESLEAL

(Modalidad de PI contemplada en el Convenio de la Unión de París, Art. 10.bis, y desarrollada en España mediante la Ley 3/1991 de Competencia Desleal)

64

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



65

Ejemplos de envases que imitan la presentación comercial de otros: Puede resultar difícil decidir el límite entre lo que es o no es "desleal"

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



Si el genérico de sildenafil (cuando salga) usa pastillas de color azul y/o con forma de rombo redondeado, puede incurrir en competencia desleal

66

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Cuando la **apariencia o forma externa -no funcional-** de los productos tenga importancia para el éxito comercial de una empresa, la protección mediante el

DISEÑO INDUSTRIAL

Modelo Industrial o Dibujo Industrial

impedirá que los competidores los imiten.



**REGISTERED
DESIGNS**



67

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



68

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

EJEMPLO

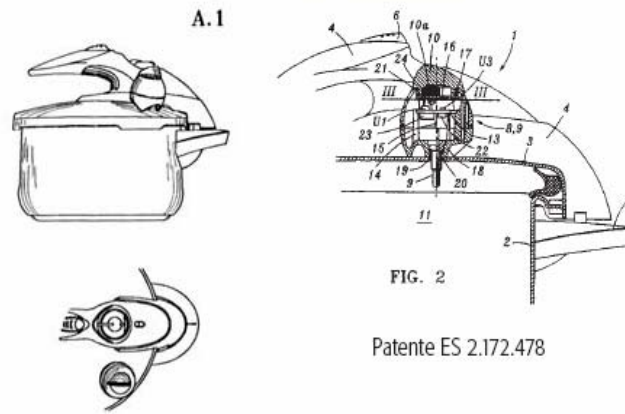
Olla automática Innova®
Cortesía: FAGOR S. COOP.



diseño y tecnología

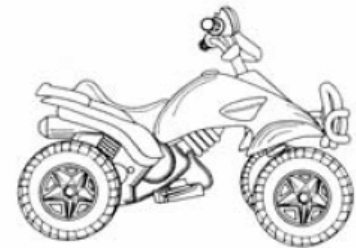


¡OJO! No confundir *modelo de utilidad* con *modelo industrial*



Patente ES 2.172.478

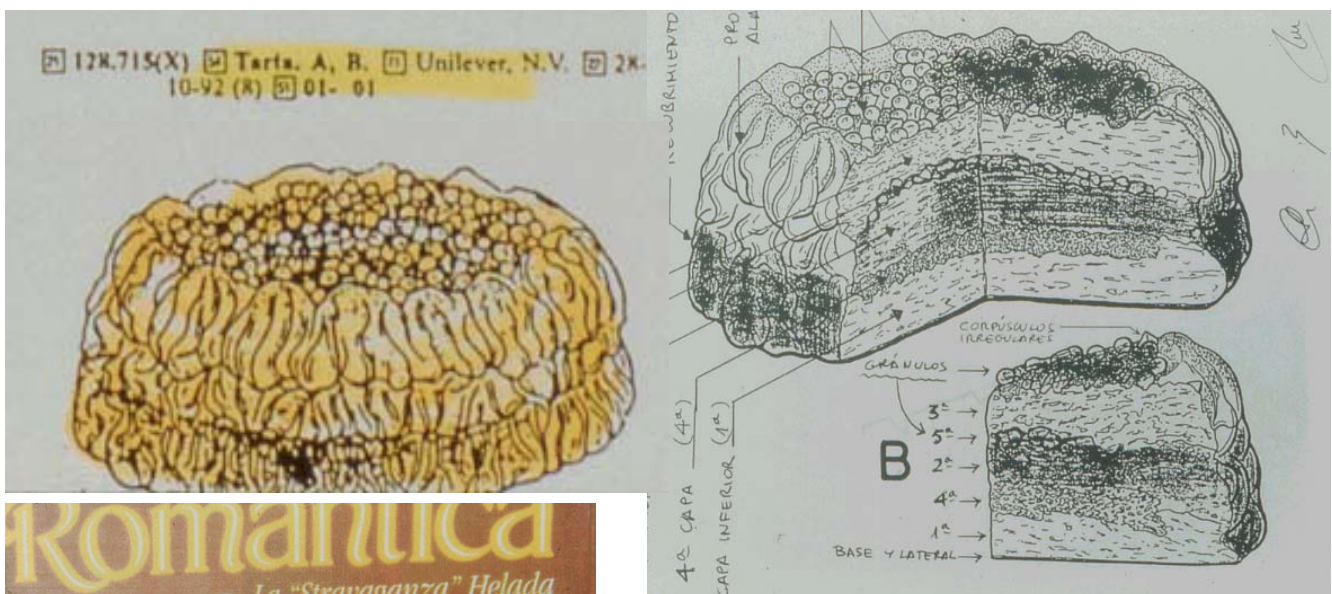
Diseño Industrial I0150987



A
Diseño Industrial I0157932

Extraído de "Lo atractivo está en la forma" (OEPM, 2005)

69



El caso de la tarta "Romántica" de Frigo (Unilever)



**"FANTÁSTICA 1" (Menorquina):
Sí se consideró infracción**



**"FANTÁSTICA 2" (Menorquina):
NO se consideró infracción**

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

La documentación incluye estos dos libritos de la OEPM, 2005

