



MBA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS FARMACÉUTICAS Y BIOTECNOLÓGICAS
I Edición

SISTEMAS DE PATENTES INTERNACIONALES

VERÓNICA CARIAS
CARMELA LOSADA

Faus & Moliner Abogados

¿QUÉ ES UNA PATENTE?

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de
patentabilidad

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- La patente como contrato:
 - El autor obtiene el monopolio de uso de la invención en un territorio determinado, con el derecho de impedir toda explotación por parte de terceros.
 - A cambio de divulgar la invención de forma que pueda ser reproducible por un experto en la materia, haciendo accesible conocimientos que permiten el avance científico y técnico.

TIPOS DE PATENTES

Tipos; Normativa; Documentos

Procedimientos de tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de patentabilidad

Qué se puede proteger y qué no

Sistemas de información y documentación

Análisis del riesgo de infracción

Estrategias de protección de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la actividad inventiva

Reivindicaciones

- De **producto**: Hasta 1992 los productos farmacéuticos no eran patentables en España.
- De **procedimiento**, actividad o método.
- De **uso**: reivindican el uso de un producto. En las patentes farmacéuticas se puede patentar el uso de un medicamento para el tratamiento de una patología distinta de aquella para la que fue inicialmente creado (Swiss type claim). “*Use of compound X in the manufacture of a medicament for the treatment of disorder Y*”.

DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES

Tipos; Normativa; Documentos

Procedimientos de tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de patentabilidad

Qué se puede proteger y qué no

Sistemas de información y documentación

Análisis del riesgo de infracción

Estrategias de protección de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la actividad inventiva

Reivindicaciones

- Impedir a cualquier tercero que no cuente con el consentimiento del titular:
 - Si es de **producto**: la fabricación, ofrecimiento, introducción en el comercio, la utilización o la importación o posesión para alguno de dichos fines.
 - Si es de **procedimiento**: la utilización o el ofrecimiento de dicha utilización.
 - Si es de **procedimiento de obtención de un producto**: los mismos derechos que en las reivindicaciones de productos pero para producto directamente obtenido por el procedimiento.

DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES

Tipos; Normativa; Documentos

Procedimientos de tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de patentabilidad

Qué se puede proteger y qué no

Sistemas de información y documentación

Análisis del riesgo de infracción

Estrategias de protección de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la actividad inventiva

Reivindicaciones

- Infracción por contribución:
 - Entregar u ofrecer medios para la puesta en práctica de la invención patentada.
 - relativos a un elemento esencial de la misma.
 - a personas no habilitadas para explotarla.
 - cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención.

DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES

Tipos; Normativa; Documentos

Procedimientos de tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de patentabilidad

Qué se puede proteger y qué no

Sistemas de información y documentación

Análisis del riesgo de infracción

Estrategias de protección de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la actividad inventiva

Reivindicaciones

- No se puede impedir:
 - Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales.
 - Actos realizados con fines experimentales, en particular los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines (cláusula Bolar).
 - Preparación de medicamentos realizada en farmacias extemporáneamente en ejecución de una receta médica.

CLÁUSULA BOLAR

Tipos; Normativa; Documentos

Procedimientos de tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de patentabilidad

Qué se puede proteger y qué no

Sistemas de información y documentación

Análisis del riesgo de infracción

Estrategias de protección de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la actividad inventiva

Reivindicaciones

- Art. 52 b) Ley 11/1986, introducido por la Directiva 2004/27/CE y Art.61 b) y c) de la Ley 24/2015.
- Como quid pro quo, la realización de pruebas y ensayos necesarios para la obtención de la AC y los consiguientes requisitos prácticos (estudios de bioequivalencia, lotes muestra) no se considerará infracción de las patentes sobre el producto.
- Además, hay que tener en cuenta el periodo exclusividad datos: La Directiva 2001/83/CE, modificada por la Directiva 2004/27/CE, establece la armonización 8+2+1 años protección de datos generados para acreditar la calidad, seguridad y eficacia del medicamento original (en algunos países, como España, la protección era de 6 años).

¿QUÉ DERECHOS NO OTORGA UNA PATENTE?

Tipos; Normativa; Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de
patentabilidad

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- La patente no da derecho a comercializar el producto patentado. Se debe verificar:
 - La existencia de normativa relativa al producto (p. ej. un medicamento necesita obtener AC de AEMPS).
 - La existencia de patentes previas que podamos infringir (freedom to operate).
- Si nuestra patente es dependiente de otra, necesitaremos su consentimiento para poder comercializar nuestro producto.

¿QUÉ DERECHOS NO OTORGA UNA PATENTE?

Tipos; Normativa; Documentos

Procedimientos de tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de patentabilidad

Qué se puede proteger y qué no

Sistemas de información y documentación

Análisis del riesgo de infracción

Estrategias de protección de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la actividad inventiva

Reivindicaciones

- La patente es un instrumento con el que podemos atacar pero nunca defendernos:

“El titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otras patentes que tengan fecha de prioridad.”

- La patente puede ser anulada ante un tribunal si se demuestra que no se cumple alguno de los requisitos (se otorga sin garantía de validez).

Normativa Nacional

Tipos; Normativa; Documentos

Procedimientos de tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de patentabilidad

Qué se puede proteger y qué no

Sistemas de información y documentación

Análisis del riesgo de infracción

Estrategias de protección de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la actividad inventiva

Reivindicaciones

- Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes
- Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
- Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, por el que se establece la aplicación del procedimiento de concesión con examen previo para las solicitudes de patente del sector de la alimentación.
- Real Decreto 996/2001, de 10 de septiembre, por el que se establece la aplicación con carácter general del procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen previo.
- Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
- Reglamento (CEE) nº 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos.
- **Nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes** (vigor: 1 Abril 2017).

Normativa Europea

Tipos; Normativa; Documentos

Procedimientos de tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de patentabilidad

Qué se puede proteger y qué no

Sistemas de información y documentación

Análisis del riesgo de infracción

Estrategias de protección de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la actividad inventiva

Reivindicaciones

- Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.
- Convenio Europeo sobre Formalidades Prescritas para las Solicitudes de Patentes, de 11 de diciembre de 1953.
- Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (versión consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revisión de 29 de noviembre de 2000).
- Reglamento de ejecución del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (fragmento).
- Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del convenio sobre la concesión de patentes europeas.
- Acuerdo especial entre la Organización Europea de Patentes y el Gobierno del Reino de España relativo a la cooperación en materias relacionadas con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, hecho en Munich y Madrid los días 2 de julio y 18 de diciembre de 2008.

Documentos

Tipos; Normativa; Documentos

Procedimientos de tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de patentabilidad

Qué se puede proteger y qué no

Sistemas de información y documentación

Análisis del riesgo de infracción

Estrategias de protección de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la actividad inventiva

Reivindicaciones

A. Instancia de solicitud según modelo oficial

B. Memoria descriptiva que consta de:

- i. Una descripción de la invención para la que se solicita la patente.
- ii. Una o varias reivindicaciones.
- iii. Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones, cuando ello sea necesario.
- iv. Resumen.

Procedimientos de Tramitación

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de patentabilidad

Qué se puede proteger y qué no

Sistemas de información y documentación

Análisis del riesgo de infracción

Estrategias de protección de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la actividad inventiva

Reivindicaciones

1. Procedimiento general:
 - Informe sobre el Estado de la Técnica (IET).
 - Opinión Escrita (OE).
2. Procedimiento de concesión con examen previo.
3. Nueva Ley de Patentes: simplificación de procedimientos.
 - Búsqueda con examen escrito y conclusiones en OE.
 - Se acelera el procedimiento.
 - Se adelanta pago tasa.
 - Sustitución oposiciones previas por sistema de oposición.

MBA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS FARMACÉUTICAS Y BIOTECNOLÓGICAS

DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de
patentabilidad

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

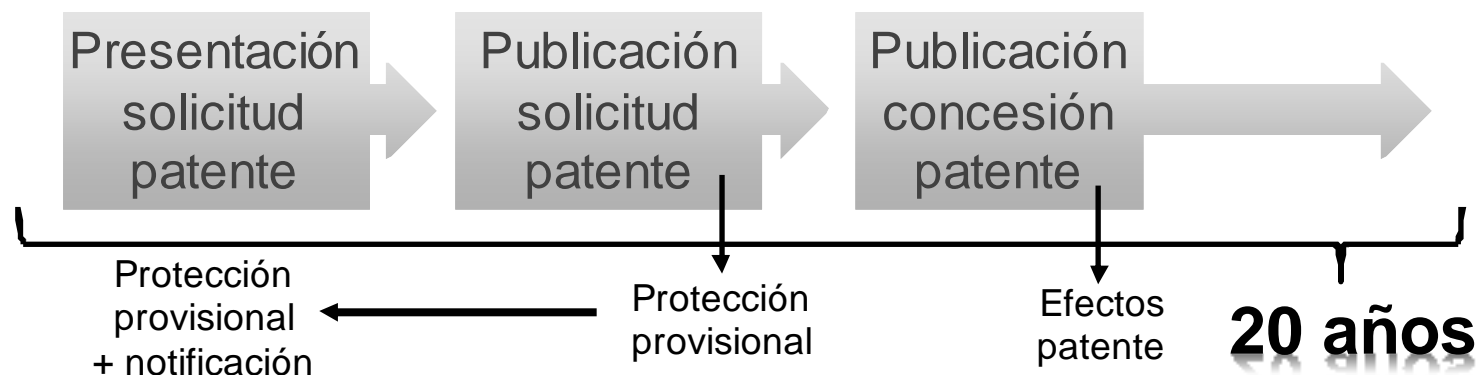
Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- 20 años desde el día en que se presenta la solicitud, pero produce sus efectos desde la publicación de la concesión en el BOPI.
- Desde la publicación de la solicitud hasta el otorgamiento de la patente (se puede alargar años) se concede una **protección provisional** consistente en exigir, una vez se ha concedido, una indemnización razonable a todo tercero que utilice durante dicho plazo la invención descrita en las reivindicaciones.



MBA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS FARMACÉUTICAS Y BIOTECNOLÓGICAS

EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de
patentabilidad

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- Para las patentes farmacéuticas, habida cuenta que se deben realizar pruebas preclínicas y clínicas a los efectos de obtener la preceptiva autorización de comercialización (AC) de AEMPS, la vida útil de éstas es de 8-12 años.
- Hacht/Waxman Act (EE.UU.).
- Japón legislación similar.
- Reglamento 1768/92 introdujo la figura de certificados complementarios de protección, duración máxima de 5 años siempre que no exceda los 15 años desde el otorgamiento de la AC.

EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de
patentabilidad

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- Requisitos CCP:
 - i. Estar protegido por una patente en vigor.
 - ii. Estar autorizado por primera vez para ser comercializado de conformidad con la Directiva 65/65/CEE o con la Directiva 81/851/CEE.
 - iii. No haber sido objeto ya de un certificado.

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

**Requisitos de
patentabilidad**

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- Novedad: no comprendido en el estado de la técnica.
- Actividad inventiva: no resulta obvia para un experto en la materia.
- Aplicación industrial: susceptible de ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria.

REQUISITOS: NOVEDAD

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

**Requisitos de
patentabilidad**

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- Estado de la técnica: todo lo que se haya hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por uso o por cualquier medio:
 - Artículo científico.
 - Conferencia, póster, abstract.
 - Comercialización, utilización.
 - Solicitudes de patentes españolas (incluso si no estuvieran publicadas) pero no a efectos de actividad inventiva.
 - No las divulgaciones a terceros con obligación de confidencialidad.

REQUISITOS: NOVEDAD

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

**Requisitos de
patentabilidad**

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- Para negar la novedad a una invención debe existir una descripción completa y clara de la invención reivindicada en un documento, incluyendo todos sus elementos (no necesario coincidencia exacta de los términos).
- Resulta de crucial importancia evitar cualquier divulgación (presentaciones en congresos, publicaciones, abstracts) antes de solicitar la patente.
- Se cumple con el requisito de novedad si la invención no ha sido divulgada, incluso si el solicitante no es el primero en crearla (first to file).

FIRST TO FILE vs. FIRST TO INVENT

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

**Requisitos de
patentabilidad**

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- Diferencia con sistema de EE. UU., en el que rige el principio first to invent (puede instar la nulidad de la patente quien demuestre haberla inventado antes).
- Importante el uso de los cuadernos de laboratorio:
 - Fechados y firmados diariamente por el inventor y un testigo con conocimientos técnicos suficientes.
 - Exhaustivos y suficientes explicaciones para conocer el razonamiento del inventor (recoger tb. las líneas erróneas y descartadas).
 - Puesta en práctica del invento recogida y testificada.

FIRST TO FILE vs. FIRST TO INVENT

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

**Requisitos de
patentabilidad**

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- En España no cabe anular la patente por haberla inventado antes si no se ha divulgado, si bien cabe reivindicarla si demostramos que somos los que tenemos derecho a patentar la invención.
- Asimismo, se permite a quien de buena fe comienza a explotar una invención con anterioridad a la solicitud de la patente continuar con la explotación de la misma forma en la que se venía realizando y en la medida que resulte adecuada para las necesidades razonables de la empresa (derecho de preuso).

REQUISITOS: ACTIVIDAD INVENTIVA

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

**Requisitos de
patentabilidad**

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- No resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia:
 - Técnico medio en el sector de la invención.
 - Tiene “general common knowledge” (libros de texto y monográficos básicos).
 - Capacidad de deducción y de combinación media.
 - No es creativo ni tiene capacidad inventiva.
- Para patentar se requiere cierta dosis de creatividad o aportación personal, que no sea una mera deducción lógica de los conocimientos existentes.

REQUISITOS: NOVEDAD vs. ACTIVIDAD INVENTIVA

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

**Requisitos de
patentabilidad**

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- Requisitos autónomos, no pueden ser confundidos (“estar comprendida en” vs. “resultar de”). Si no existe novedad, no puede haber actividad inventiva.
- Para determinar falta de novedad se analizan documentos uno a uno, de forma independiente.
- Para destruir actividad inventiva, se pueden combinar diversas publicaciones que se refieran de forma parcial a la invención reivindicada.

ACTIVIDAD INVENTIVA: INVENCIONES DE SELECCIÓN

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

**Requisitos de
patentabilidad**

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- Invenciones de selección: patentes que reivindican un aspecto o rasgo no mencionado expresamente pero englobado en otra patente genérica.
- *“if the subject-matter of the invention is a particular compound whereas the prior art disclosed a family of compounds defined by a general structural formula including this particular compound but not describing it explicitly, the invention has to be considered novel”*
(EPO T 12/90).

ACTIVIDAD INVENTIVA: ENANTIÓMEROS

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

**Requisitos de
patentabilidad**

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

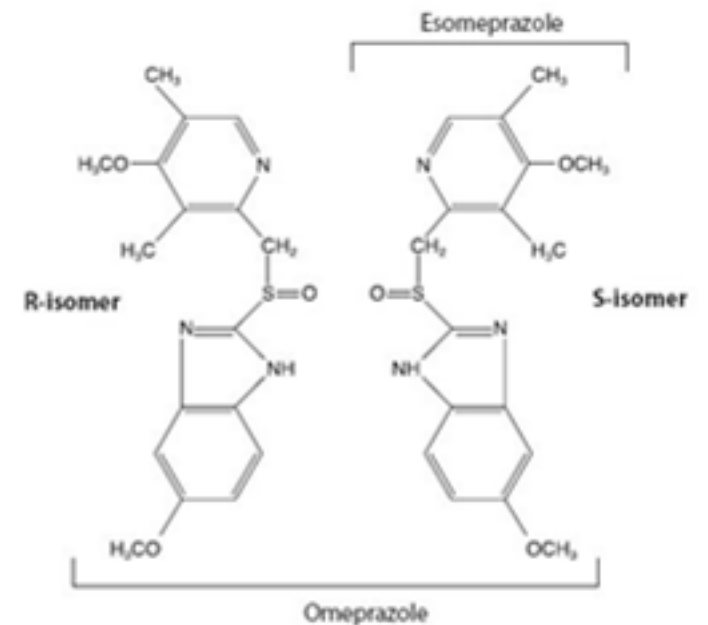
Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- Sustancias inicialmente comercializadas como mezcla racémica, de la que posteriormente se separan los enantiómeros (p. ej. omeprazol-esomeprazol).
- El criterio seguido por la mayor parte de oficinas de patentes y tribunales es que los enantiómeros pueden ser considerados nuevos.
- Su patentabilidad dependerá de la actividad inventiva: si presentan propiedades sorprendentemente mejores.



TEST ACTIVIDAD INVENTIVA: PROBLEMA/SOLUCIÓN

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

**Requisitos de
patentabilidad**

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- Determinar el estado de la técnica más próximo y las diferencias entre éste y la invención.
- Determinar el problema técnico que pretende resolver la invención solicitada.
- Evaluar si hubiera sido obvio para un experto en la materia adaptar el estado de la técnica más cercano para llegar a la invención con el fin de resolver el problema técnico.
- Es un experto en el campo del problema técnico, no en el de la solución.

REQUISITOS: APLICACIÓN INDUSTRIAL

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

**Requisitos de
patentabilidad**

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- El invento debe poder ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria.
- Una invención sólo merece ser protegida si es capaz de satisfacer las necesidades del mercado, aportando un beneficio a la colectividad (patente como contrato).
- La solicitud debe incluir una descripción de la invención suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda reproducirla.
- Asimismo, la memoria debe presentar el problema técnico planteado y la solución al mismo, indicando las ventajas que supone.

MBA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS FARMACÉUTICAS Y BIOTECNOLÓGICAS

¿QUÉ NO SE PUEDE PATENTAR?

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de
patentabilidad

**Qué se puede proteger
y qué no**

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- Descubrimientos no asociados a la creación de un invento de aplicación técnica.

NO

Técnicas de tratamiento o diagnóstico.

Variedades vegetales y razas animales.

Fórmulas matemáticas o teorías científicas.

Cuerpo humano o sus elementos (gen).

SÍ

Aparatos para puesta en práctica de los métodos.

Derivados con aplicación industrial.

Máquina que ejecuta dicha fórmula.

Secuencia de un gen si se obtiene mediante procedimiento técnico.

¿QUÉ NO SE PUEDE PATENTAR?

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de
patentabilidad

**Qué se puede proteger
y qué no**

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- Explotación contraria al orden público o las buenas costumbres:
 - Procedimientos de clonación de seres humanos
 - Utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales
 - Procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano, o de los animales que suponga para estos sufrimientos sin utilidad sustancial.
- Obras literarias y artísticas, programas de ordenador.
- Planes de negocios y juegos (dif. EE.UU.).

¿DÓNDE BUSCAR PATENTES PREVIAS?

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de
patentabilidad

Qué se puede proteger y
qué no

**Sistemas de información
y documentación**

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- Dónde encontrar patentes previas:
 - Página web de OEPM, EPO, OMPI.
 - Buscadores privados: STN (Express, Easy, Science), Scifinder (especializada en química y farmacia).

ESTRATEGIAS PROTECCIÓN INVENCIONES

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de
patentabilidad

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

**Estrategias de protección
de invenciones**

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- Evaluación de la patentabilidad: Informe de Patentabilidad.
- Redacción de la solicitud de patente:
 - Redacción de las reivindicaciones.
 - Redacción de la descripción.
- ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?

¿CUÁNDO PATENTAR?

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de
patentabilidad

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

**Estrategias de protección
de invenciones**

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- Determinar el momento en que se presenta la solicitud de la patente resulta crucial para los laboratorios farmacéuticos.
- Patentar demasiado pronto, cuando la molécula o la invención no está suficientemente desarrollada, puede hacer que la patente no sea lo suficientemente completa para impedir circunvalaciones (imitar sin infringir).
- Patentar demasiado tarde puede hacer que se pierda la carrera contra otro competidor que haya estado investigando la misma línea.

¿CUÁNDO PATENTAR?

Tipos; Normativa; Documentos
Procedimientos de tramitación
Duración y extensiones
Requisitos de patentabilidad
Qué se puede proteger y qué no
Sistemas de información y documentación
Análisis del riesgo de infracción
Estrategias de protección de invenciones
Redacción de la memoria
Justificación de la actividad inventiva
Reivindicaciones

- Fecha de prioridad: fecha de solicitud en cualquiera de los estados Convención de la Unión de París. 1 año para patentar en otros países con la fecha de prioridad del primer país (a efectos de novedad).
- En ese plazo se puede decidir, en base al éxito de la invención, dónde extender la protección de la patente, si mejorar o reformular la solicitud o si abandonar la solicitud definitivamente.
- Se debe patentar donde se tengan expectativas de negocio. Solicitar indiscriminadamente es muy costoso.

¿DÓNDE PATENTAR?

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de
patentabilidad

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

**Estrategias de protección
de invenciones**

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- Efectos de las patentes son estrictamente territoriales. Incluso solicitando una Europea o PCT, dichas patentes deberán validarse en los Estados designados.
- Para patentar una invención en España se puede:
 - Solicitar patente nacional (OEPM).
 - Solicitar patente europea (European Patent Office, 36 países miembros) y validarla en España.
 - Solicitar una patente PCT (Patent Cooperation Treaty, 172 países miembros), designando a España directamente o a través de una Euro-PCT.

MBA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS FARMACÉUTICAS Y BIOTECNOLÓGICAS

¿DÓNDE PATENTAR?

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de
patentabilidad

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

**Estrategias de protección
de invenciones**

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- La gran mayoría de las patentes llegan por vía Europea:
 - Con una sola solicitud se puede solicitar en todos los estados contratantes.
 - Resulta menos costoso que solicitar en 3 países por separado.
 - El examen de patentabilidad obligatorio y más riguroso (en España es sólo opcional, requerido por el 10% de las solicitudes, aprox.), por lo que la patente es más sólida.

ANÁLISIS RIESGO INFRACCIÓN PATENTES

Tipos; Normativa; Documentos
Procedimientos de tramitación
Duración y extensiones
Requisitos de patentabilidad
Qué se puede proteger y qué no
Sistemas de información y documentación
Análisis del riesgo de infracción
Estrategias de protección de invenciones
Redacción de la memoria
Justificación de la actividad inventiva
Reivindicaciones

- Tipos de infracción: directa; indirecta (por contribución o por inducción).
- Excepción experimental.
- Alcance de la protección.
- Valoración de la infracción mediante interpretación literal y mediante interpretación por equivalencia.
- Interpretación de las reivindicaciones a partir de la memoria.
- Doctrina de los equivalentes.
- Diferentes tests: doble y triple identidad; preguntas del protocolo (Catnic, Improver ...). Decisión sobre olanzapina de la AP Barcelona-15.
- Diferentes escenarios para determinar la posible infracción. "Patentes defensivas". Acciones judiciales.

ACCIONES JUDICIALES

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de
patentabilidad

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

**Análisis del riesgo de
infracción**

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- Si alguien infringe tu patente puedes iniciar un procedimiento judicial contra él ante los juzgados de lo mercantil de su domicilio o donde se haya producido la infracción y solicitar:
 - Cese de la actividad infractora.
 - Daños y perjuicios (daños sufridos y lucro cesante).
 - Embargo o atribución en propiedad de los objetos infractores.
 - Medidas para evitar que la infracción prosiga.
 - Publicación de la sentencia.

ACCIONES JUDICIALES

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de
patentabilidad

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

**Análisis del riesgo de
infracción**

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- También se pueden pedir medidas cautelares si demostramos:
 - Periculum in mora.
 - Apariencia de buen derecho (si existe patente concedida, casi siempre se considera que existe fumus boni iuris, a no ser que se presenten pruebas contundentes).
- Diligencias de comprobación de hechos: muy útiles para obtener pruebas de la infracción. Sólo si la infracción es presumible y no existe otro medio para obtener información.

ACCIONES JUDICIALES

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de
patentabilidad

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

**Análisis del riesgo de
infracción**

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- Inversión de la carga de la prueba en patentes de procedimiento (si obtienen el mismo producto el demandado tiene que probar que no han seguido el mismo procedimiento).
- El demandado puede (y suele) solicitar la nulidad de la patente infringida por reconvención. También cabe oponerse al otorgamiento de la patente durante su tramitación (EPO, OEPM).
- Utilización de peritos expertos para apoyar las pretensiones del actor o del demandado son fundamentales.

REDACCIÓN DE LA MEMORIA

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de
patentabilidad

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- Primera página y resumen.
- Descripción (en cuenta para interpretar las reivindicaciones):
 - Título.
 - Estado de la técnica-Planteamiento del problema.
 - Explicación general de la invención.
 - Descripción detallada de realizaciones particulares (ejemplos).
- Reivindicaciones: Determinan el alcance de la protección. Cada reivindicación es una patente en sí.

TÍTULO

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de
patentabilidad

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- No demasiado detallado ya que puede publicarse sin control por parte del solicitante y desvelar el descubrimiento antes de tiempo.
- No define alcance de la protección pero es tenido en cuenta por jueces y otros expertos, por lo que es necesario que incluya los aspectos más importantes de la invención.
- El título de la solicitud prioritaria se puede modificar en la solicitud definitiva.

ESTADO DE LA TÉCNICA

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de
patentabilidad

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

**Justificación de la
actividad inventiva**

Reivindicaciones

- Muy importante para definir el conocimiento del experto en la materia.
- La presentación de los problemas de forma adecuada ayuda a justificar la existencia de actividad inventiva (examen problema-solución).
- Proporciona al lector que no sea experto el bagaje técnico necesario.

DESCRIPCIÓN

Tipos; Normativa; Documentos
Procedimientos de tramitación
Duración y extensiones
Requisitos de patentabilidad
Qué se puede proteger y qué no
Sistemas de información y documentación
Análisis del riesgo de infracción
Estrategias de protección de invenciones
Redacción de la memoria
Justificación de la actividad inventiva
Reivindicaciones

- Explicación de la invención:
 - Debe redactarse de forma natural y sin el excesivo detallismo y tecnicismos de las reivindicaciones.
 - Debe incluir todas las materias referidas en las reivindicaciones.
- Realizaciones particulares:
 - Descripción específica de alguna de las realizaciones de la invención reivindicada.
 - Suficientemente detallada para que pueda ser reproducible por un experto en la materia, indicando los medios exactos utilizados, evitando generalizaciones.

REIVINDICACIONES

Tipos; Normativa;
Documentos

Procedimientos de
tramitación

Duración y extensiones

Requisitos de
patentabilidad

Qué se puede proteger y
qué no

Sistemas de información
y documentación

Análisis del riesgo de
infracción

Estrategias de protección
de invenciones

Redacción de la memoria

Justificación de la
actividad inventiva

Reivindicaciones

- Definen el alcance de protección de la patente.
- Debe abarcar el máximo ámbito de protección para evitar circunvalaciones e imitaciones, pero al mismo tiempo lo suficientemente concretas para asegurar su validez
- Método “cebolla”: Una reivindicación esencial seguida de varias reivindicaciones dependientes estableciendo características adicionales, o modos particulares de realizar la invención, para:
 - Evitar cualquier tipo de circunvalación de la patente
 - Que se mantenga la reivindicación dependiente si se anula la general

Consultas / dudas...!?

Gracias