

Seminario: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y PATENTES

Santander, 10 de julio de 2007

Jornada: ***Dimensiones nacional, europea y mundial del sistema de patentes***

Ponencia: ***El sistema de patentes. La visión de los usuarios***

Prof. Pascual Segura

Doctor en química y agente de la propiedad industrial
Director del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona
Miembro del Comité Académico de la *European Patent Academy, European Patent Office*

Con la colaboración de :



1

DISTINTOS USUARIOS DEL SISTEMA DE PATENTES

- "**ACTIVOS**" (los "clientes" que pagan tasas) y "**PASIVOS**" (el público, los imitadores, p.ej. empresas de genéricos...). Por omisión: activos.
- Por la **nacionalidad**: españoles, extranjeros, multinacionales
- Por el **tamaño**: **grandes**, **muy pequeños** (inventores particulares, miniempresas), **medianos**: PYMEs, organismos públicos de investigación (OPIs, p.ej. CSIC, institutos de investigación, universidades, hospitales)...
- Por el **sector**: electromecánico, de tecnologías de la información y comunicación (TICs), químico (básico, de materias primas elaboradas, fino...), farmacéutico, biotecnológico-biomédico...
- Por el **papel desempeñado**: inventor-innovador, imitador-innovador, imitador-condicionado-por-lo-imitado (p.ej. genéricos farmacéuticos), desarrollador que añade valor técnico, académico...

El tipo de usuario y su situación condiciona sus visión en materia de patentes. El término "imitador" se usa aquí sin ninguna connotación negativa, pues la imitación legal de la tecnología o el diseño es algo justo y socialmente deseable.

2

LA VISIÓN (PERCEPCIÓN, PERSPECTIVA) DEL USUARIO IMPLICA A TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL SISTEMA

- Los **inventores** (propios y de los competidores)
- Los **asesores** para la toma de decisiones
- La **legislación** y la **jurisprudencia**
- Los **expertos en búsquedas** de estado de la técnica
- Los **expertos en redacción y tramitación** de solicitudes
- Las **oficinas de patentes**
- La **legislación** y la **jurisprudencia**
- Los **abogados**
- Los **tribunales ...**

E IMPLICA VARIOS FACTORES

- El **esfuerzo** intelectual
- El **coste** material
- El **tiempo**
- El **riesgo**
- Las **espectativas de negocio ...**

3

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

NO SE CONSIDERAN AQUÍ LOS INVENTORES INDIVIDUALES de ideas nimias o absurdas, que suelen estar muy mal informados sobre el sistema de patentes

[21] P 9202132 (8)
[22] 25-09-92
[54] Quitaestucados igaz.
[71] Quitaestucados Icaz S.L.
Fecha suspenso: 30-09-93

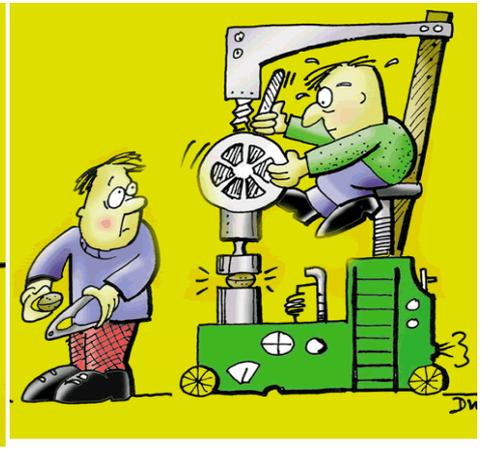
P.ej. este probablemente quiso "patentar" un nombre (lo curioso es que se le aceptara la solicitud de "patente")

BOPI 1.11.1993

Objeciones: L. Art.155.1.: falta acreditación del firmante. R. Art.4.1.d.: falta designación del/los inventores. R. Art.4.1.c.: título incorrecto. R. Art.5.2.d.: falta explicación de la invención. R. Art.5.2.f.: falta exposición detallada de al menos un modo de realización. R. Art.7.: las reivindicaciones deben tener un preámbulo y una parte caracterizadora. R. Art.10: falta resumen. R. Art. 11.7 y 11.8.

4

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



Estos inventores individuales suelen estar mal informados y cometen mucho los "típicos errores de inventor", como p.ej. que la invención...

- no es nueva
- se divulga antes de patentarla
- es una solución más compleja que el problema que resuelve
- no la acepta el mercado

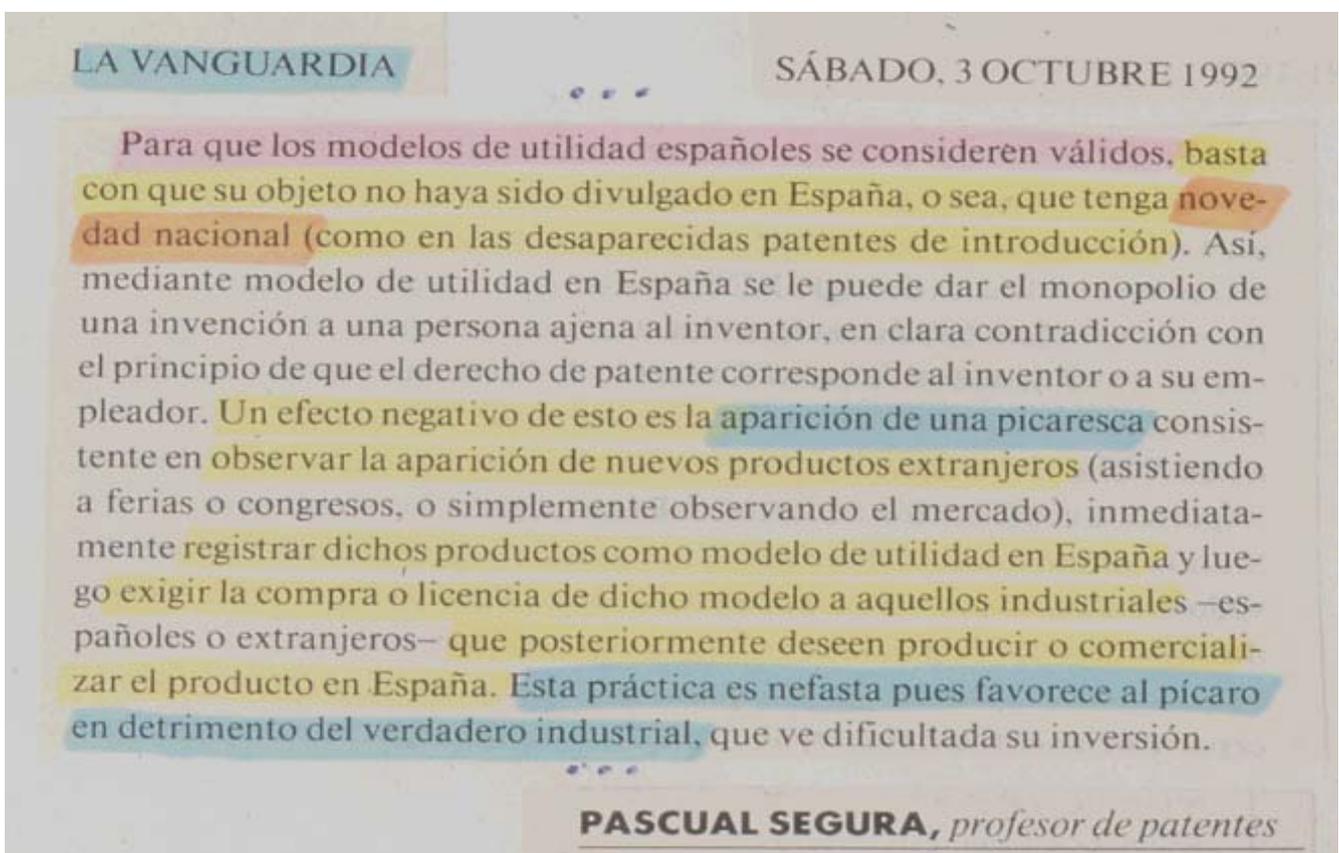
3.1 SOLICITUDES Y CONCESIONES DE MODELOS DE UTILIDAD

La gran mayoría de mods. de utilidad españoles los solicitan residentes

	2002	2003	2004	2005	2006
SOLICITUDES					
. Residentes	2.928	2.853	2.784	2.725	2.664
. No Residentes	175	147	117	128	150
. Total	3.103	3.000	2.901	2.853	2.814
CONCESIONES					
. Residentes	2.783	3.051	2.538	2.510	2.449
. No Residentes	157	179	131	113	129
. Total	2.940	3.230	2.669	2.623	2.578

LA NOVEDAD NACIONAL DE LOS MODELOS DE UTILIDAD CONFIERE MALA IMAGEN AL SISTEMA ESPAÑOL DE PATENTES

- Quizás sea conveniente tener la protección de modelo de utilidad, como protección rápida y barata sobre una "invención menor" (en el sentido de tener menos actividad inventiva que las invenciones protegidas por patente), pero **los modelos de utilidad deberían igualarse a las patentes en lo relativo al requisito de novedad**. Por varias razones:
- Para evitar que el sistema sea una **picaresca** en la que se puede **proteger lo que se ha copiado** del extranjero.
- Para evitar una gran **inseguridad jurídica**, pues es un requisito **inaplicable en la práctica** (prueba de ello es que la jurisprudencia del TS todavía no se ha puesto de acuerdo sobre si el fondo documental de la OEPM es o no estado de la técnica para modelos de utilidad; y mucho menos sobre si lo es el contenido de bases de datos online).
- **Para evitar perjuicios a los usuarios pasivos** (el público y los imitadores legales), privándoles espuriamente de sus derechos.



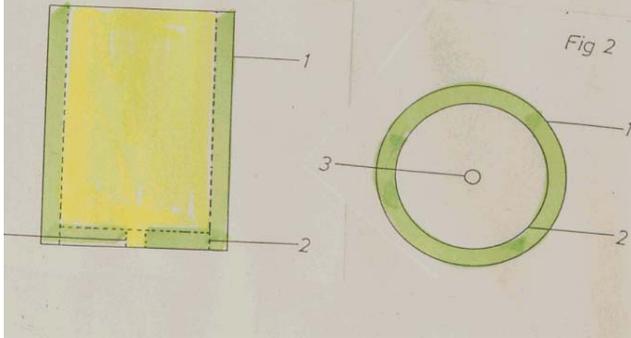
Hace mucho que lo vengo diciendo, y cada vez estoy más convencido

NPUB: 1003467

FSOL: 871015

SOLI: MUELLER, BERNHARD

TITU: MANTENEDOR DE TEMPERATURA PARA ENVASES.

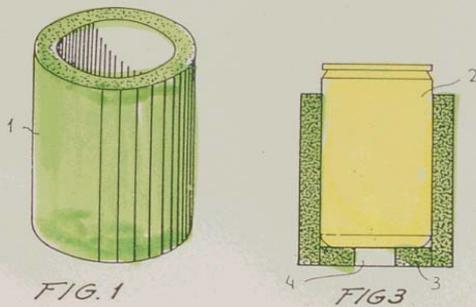


TITU: RECEPTACULO AISLANTE PARA ENVASES

SOLI: HILDEBRANDT, JULIAN

NPUB: 1005693

FSOL: 870102

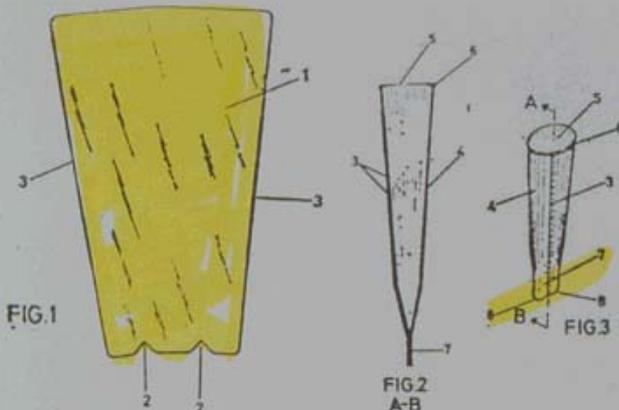


P.ej.: Un industrial autorizado por el Comité Olímpico no sacó una funda análoga a ésta en Barcelona-92 porque se asustó ante la presencia de varios modelos de utilidad. Aún no está en el mercado español.

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

21 269.873 (0) 84 Envase de cartón para helados. 71 Frigo, S.A. 46 20-01-83 (4) 51 B65D 85/72

1. Envase de cartón para helados, esencialmente caracterizado porque se constituye a partir de una lámina de cartón cuyo contorno es trapecial isoscelesco, en el que la altura es considerablemente mayor que la longitud de sus bases, estando el borde que define la base menor del trapecio afectada de una pareja de muescas angulares cuya separación entre ellas es mayor que la distancia de cada una de tales muescas al borde lateral correspondiente; habiéndose previsto que el envase en sí se conforme mediante la super-



16 DE ENERO DE 1984

75

posición y unión por pegado o sellado convencional de las zonas o bandas laterales definidas en los lados del contorno trapecial, constituyéndose así un cuerpo hueco y ligeramente tronco-cónico cuya base menor e inferior presenta un tramo totalmente plano que cierra dicha base menor y que se origina, dicho tramo plano, como consecuencia de la superposición y correspondiente pegado de la zona o superficie comprendida entre las muescas angulares y las dos zonas o superficies laterales a ésta, quedando los lados definidos en las referidas muescas angulares coincidentes y formando un chaflán en los vértices inferiores y extremos del contorno trapecial que constituye el referido tramo plano de cierre de la base inferior.

2. Envase de cartón para helados, según reivindicación 1, caracterizado porque la base mayor del cuerpo tronco-cónico constituye la embocadura del envase y presenta perimetralmente un reborde externo de refuerzo.

3. Envase de cartón para helados, según reivindicación 1, caracterizado porque al menos la superficie interna del cuerpo tronco-cónico presenta características de impermeabilidad.

4. Envase de cartón para helados.

Unilever consiguió proteger este envase para helados en España, con prioridad de 1983, cuando en 1982 ya se conocía en el extranjero. En 2007 ha sido declarado válido e infringido por La Menorquina, por STS1 1.03.2007, donde se dice que las "revistas técnicas" y el fondo documental de la OEPM no son "divulgación en España" (aunque hay jurisprudencia en sentido contrario)

¿Realmente lo inventaron en 1983 los técnicos de Unilever-Frigo? ¿Con el mismo nombre?



EN LA DECISIÓN DE PATENTAR POR EL USUARIO INFORMADO INFLUYE MUCHO LA DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO MUNDIAL (en la tabla, el producto interior bruto)

(en miles de millones de dólares; datos de 2005 / estimaciones para 2007, FMI)

1º EEUU	12.488 / 13.943	11º Rusia	766 / 1.047
2º Japón	4.571 / 4.569	12º Corea del Sur	793 / 949
3º Alemania	2.797 / 2.847	13º India	775 / 925
4º China	2.225 / 2.819	14º México	768 / 894
5º Gran Bretaña	2.201 / 2.367	15º Australia	708 / 764
6º Francia	2.106 / 2.173	16º Países Bajos	625 / 655
7º Italia	1.766 / 1.815	17º Turquía	362 / 447
8º Canadá	1.130 / 1.309	18º Bélgica	372 / 389
9º España	1.127 / 1.230	19º Suecia	368 / 366
10º Brasil	793 / 1.115	20º Suiza	359 / 374

¹² En los países en rojo todavía es difícil hacer valer derechos de patente.



CASO APARTE SON LAS GRANDES EMPRESAS MULTINACIONALES, que están muy bien asesoradas y -dependiendo del sector- **patentan mucho**, generalmente con sus propios departamentos de patentes (el problema es que **no hay ninguna española**)

Los mayores solicitantes de patente europea en 2006

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

13



European Patent Office

No es real la mala imagen que la patronal farmacéutica proyecta estos días sobre el sistema español de patentes, y que responde a un particular intento de evitar la salida de genéricos de principios activos patentados antes de 1992. Desde 1992 España está totalmente homologada-armonizada con el resto de países de la UE en materia de patentes, y el sistema de patentes español funciona relativamente bien para las multinacionales.

EL GLOBAL. 29 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2006

INDUSTRIA



7

DEBATE ABIERTO SOBRE LAS PATENTES DE MEDICAMENTOS

“España será el ‘top manta’ de los genéricos”

La falta de armonización de patentes supondría un impacto de 1.500 millones de euros a la industria innovadora

C. CASTAÑO/M. GONZÁLEZ
MADRID, EL GLOBAL

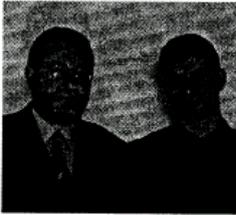
Las consecuencias que augura Jesús Acebillo, vicepresidente de Farmaindustria, si no se armoniza el sistema español de patentes con el resto de países de la Unión Europea, es que “España en los próximos cinco años puede llegar a convertirse en el ‘top manta’ de los genéricos”. De esta manera, las consecuencias que se derivan de esta situación provocarán —en opinión de Acebillo— el incremento “notable” del comercio



14

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

PASCUAL SEGURA Y BERNABÉ ZEA



PASCUAL SEGURA Y BERNABÉ ZEA, PROFESORES DEL CENTRO DE PATENTES DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

En dos artículos de EL GLOBAL "Patentes farmacéuticas en España, diez años después", (nº 125) y "La otra cara de la I+D+I, los hackers de las patentes", (nº 146), firmados por los dos últimos presidentes de CEFI que trabajan en GSK y MSD, respectivamente, se vierten unas opiniones de las que se puede deducir que en España la Administración sanitaria es incoherente e injusta cuando autoriza especialidades farmacéuticas genéricas (EFGs) sin tener en cuenta la posible infracción de patentes; que la Administración de Justicia es ignorante y no cumple la legislación de patentes

En defensa de la Administración sanitaria, de la Justicia y las patentes

una pésima imagen de nuestro país en el exterior, pues basta recordar varios aspectos:

En España, la autorización de EFGs es totalmente independiente del derecho de patentes, y no podría ser de otra manera. La normativa de EFGs, que no se refiere en absoluto a la situación de patentes de los principios activos en España, estipula que una de las dos posibles condiciones para ser autorizada una EFG es que ya esté autorizada como especialidad genérica en un país de la UE en el que hubiera sido posible obtener protección de una patente de producto para el principio activo. Así pues, sólo se mencionan las patentes para definir indirectamente un grupo de países de la UE. En la práctica, lo más frecuente es que se aplique la otra condición de autorización de una EFG, a saber, que hayan transcurrido diez años desde que fue autorizada en España

ella, mientras esta segunda condición esté en vigor, puede darse el caso de que se autorice una EFG en España, de forma totalmente legal, antes de que haya caducado la patente de producto para el principio activo en algún país extranjero.

La Administración sanitaria de los países desarrollados toma sus decisiones al margen de los posibles conflictos de patentes, los cuales se dirimen ante los tribunales de Justicia. Esto es así porque, por definición, sus decisiones no pueden menoscabar derechos de patente. Éstos no afectan a las relaciones entre la Administración y las empresas, sino sólo a las relaciones entre los titulares (empresas inventoras) y los terceros (empresas competidoras).

Al ser la patente un derecho nacional, lo que los terceros hagan en España depende sólo de las patentes españolas, y no de las

convalar patentes" es consustancial con el sistema y no tiene el carácter despectivo que pretende darle el segundo de los artículos citados.

Por último, según nuestra experiencia como peritos judiciales, los tribunales de Justicia españoles, dentro de sus limitaciones, en general realizan una función digna e imparten justicia de la mejor manera que pueden y, por supuesto, de acuerdo con la legislación vigente. Decir que "la cruda realidad es que en España las patentes siguen sin ser efectivas a pesar de los acuerdos internacionales y de la legislación europea y nacional" nos parece una descalificación global de la Administración de Justicia que está fuera de lugar, y una acusación infundada de que en nuestro país no se respeta la legislación internacional de patentes.

Lo cierto es que nuestro país no

El que un competidor intente imitar una patente sin infringirla es bueno y deseable en aras de la libre competencia. "Circunvalar patentes" es consustancial con el sistema

das son especialmente dolorosas ahora que en España hay una gran promoción pública del Sistema de Patentes, cuyo prestigio crece constantemente. Es ilustrativo que nuestro país haya cumplido su compromiso de transponer la Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, mientras

15

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Farmaindustria invertirá 300 millones de euros si el Gobierno armoniza las patentes con la UE

La patronal pide al Ejecutivo que apoye la innovación y asuma sus compromisos en materia de propiedad intelectual

Hacer de España un país de referencia en la investigación en Enfermedades Raras a nivel europeo podría ser una realidad en el plazo de cinco años si el Gobierno español se compromete a "apoyar la innovación" mediante la "homologación definitiva" con Europa de las patentes farmacéuticas. El Ejecutivo tiene ahora la llave para "multiplicar por cinco" la inversión actual dedicada a la investigación en Enfermedades Raras.

El Global, 14-20 mayo 2007



Excepto en una situación de emergencia (guerra, epidemia, etc.) ¿puede el Poder Ejecutivo (Gobierno, OEPM) quitarle propiedad al público (en este caso representada por la industria de genéricos) y dársela a los titulares de patente (añadiendo retroactivamente reivindicaciones de producto), al margen del Poder Legislativo y del Poder Judicial?

16

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Patent filings at EPO, USPTO and JPO. Filing years: 1982-2002



2.2 CONCESIONES DE PATENTES CON EFECTOS EN ESPAÑA

En ES se patenta bastante mediante patente europea, pero por extranjeros

	2002	2003	2004	2005	2006
NACIONALES	1.303	1.910	1.981	2.661	2.107
\$ € £ (un buen negocio, VALIDACIONES EUROPEAS relativamente poco técnico)	17.541	21.395	19.903	18.336	21.175
PCT que entran en fase nacional	30	27	53	108	58
TOTAL	18.874	23.332	21.937	21.105	23.340

Protección principal de invenciones en 2006: origen español vs. total

Tipo	Nº Solicitudes		Nº Concesiones	
	de españoles	totales	de españoles	totales
ES-patentes	3.098	3.352	1.895	2.107
ES-mods. util.	2.664	2.814	2.449	2.578
WO	≈ 1.200	145.375	(no aplicable)	
EP (incl. WO-reg)	1.093	135.183	361	62.780
US	701 (2005)	390.733 (*)	295	173.771
JP-patentes	184 (2005)	408.674 (**)	17 (2005)	141.399
JP-mods. util.	2 (2005)	10.965	2 (2005)	10.591
CN-patentes	260	210.490 (***)	52	57.786
CN-mods. util.	7	161.366	16	107.655

(*) US Residentes: 53% sols. de patente

(**) JP Residentes: 86% sols. de patente y 83% sols. de modelo de utilidad (2005)

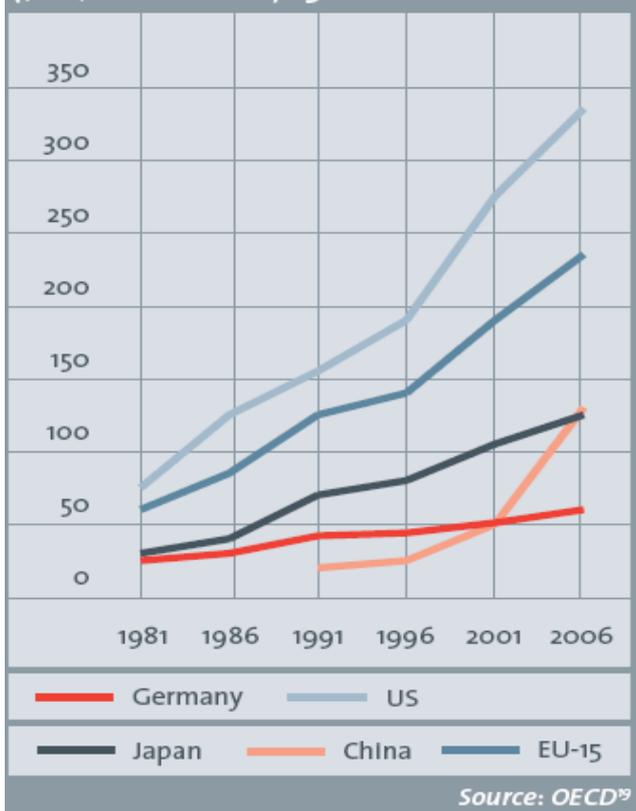
(***) CN Residentes: 58% sols. de patente y 97% sols. de modelo de utilidad

ES residentes: 95% concs. mod. util. y ≈ 10% concs. patentes (naciols. + EP)

19

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Gross domestic expenditure on R&D (\$bn, current PPP) 1981-2006



According to an OECD report¹⁸, China now spends more on R&D as a percentage of GDP than Japan, and is the world's second highest investor after the US. China's spending has more than doubled from 0.6% of GDP in 1995 (US\$17bn in current money) to just over 1.2% in 2004 (US\$94bn).

CHINA: Una nueva potencia en I+D

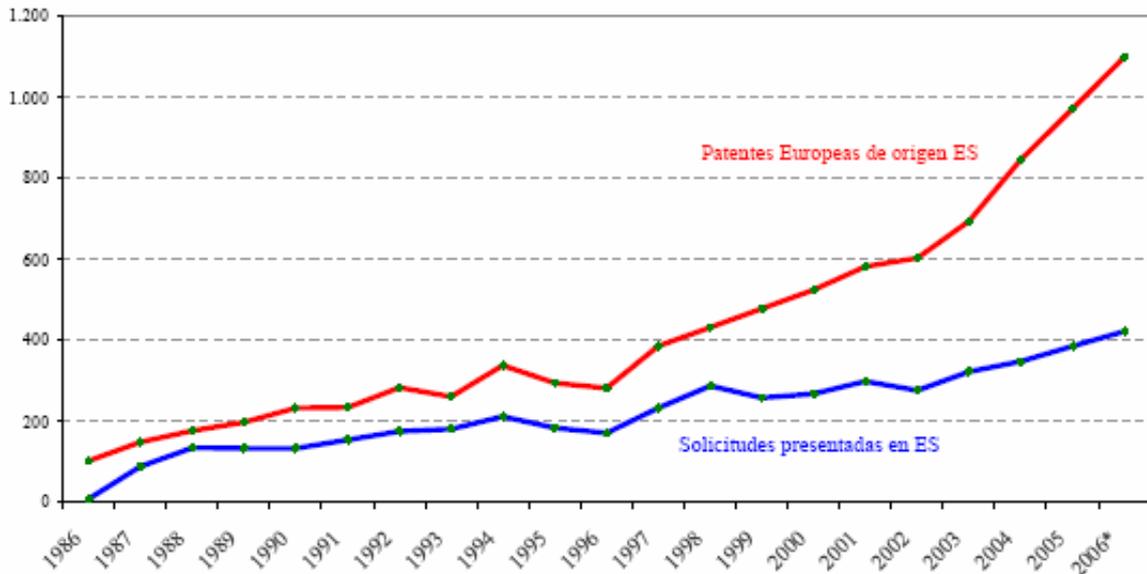
The EU is terrified of losing its industries to the US, everyone is frightened of China and Chinese colleagues have told me that they are too busy competing to worry about ethics. This is what, at the moment, we mean by globalisation.¹⁹

John Sulston, former Director of the Wellcome Trust Sanger Institute, expert on the human genome project and winner of the 2002 Nobel Prize for Physiology.

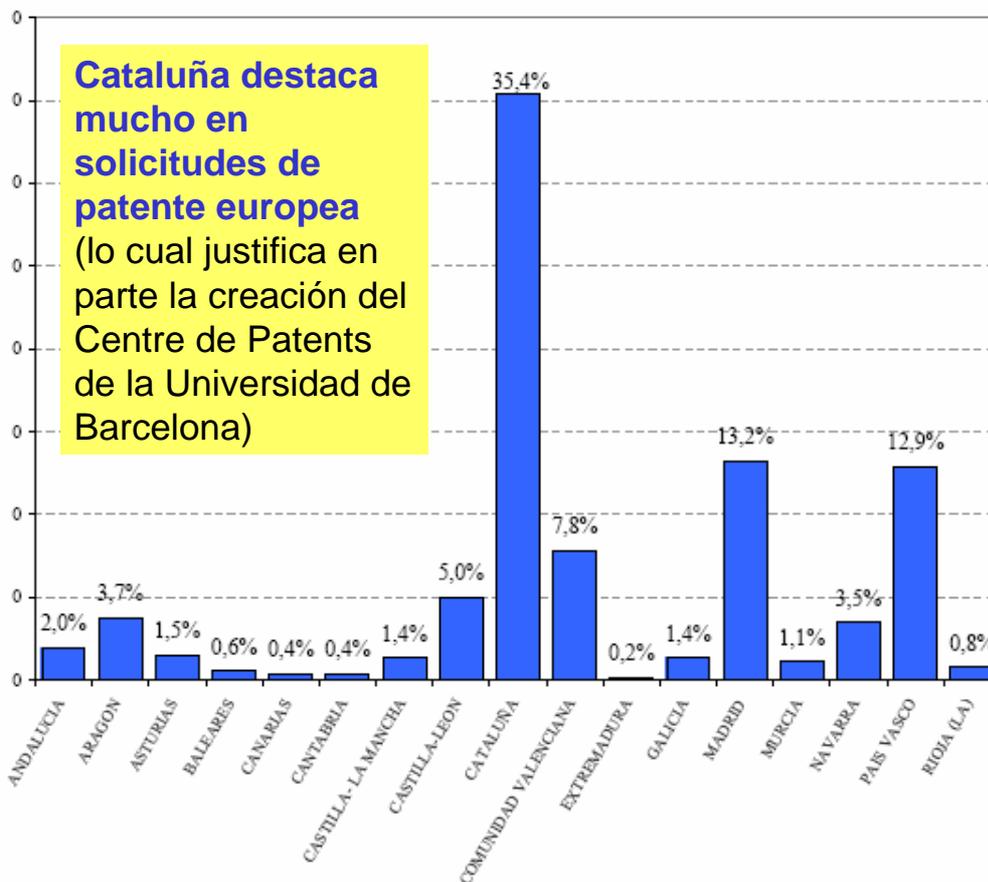


Above: some 600 members of a laughing club laugh under guidance on 11 November, 2006. Photo: (CQCB/ChinaFotoPress/Getty Image)

Evolución de las solicitudes de patente europea presentadas en la OEPM, y de las solicitudes de patente europea de origen español



Desde hace diez años la protección en el exterior crece espectacularmente



Cataluña destaca mucho en solicitudes de patente europea (lo cual justifica en parte la creación del Centre de Patents de la Universidad de Barcelona)

SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS PRESENTADAS EN ESPAÑA POR CCAA, EN TANTOS POR CIENTO, PERIODO 2001-2005

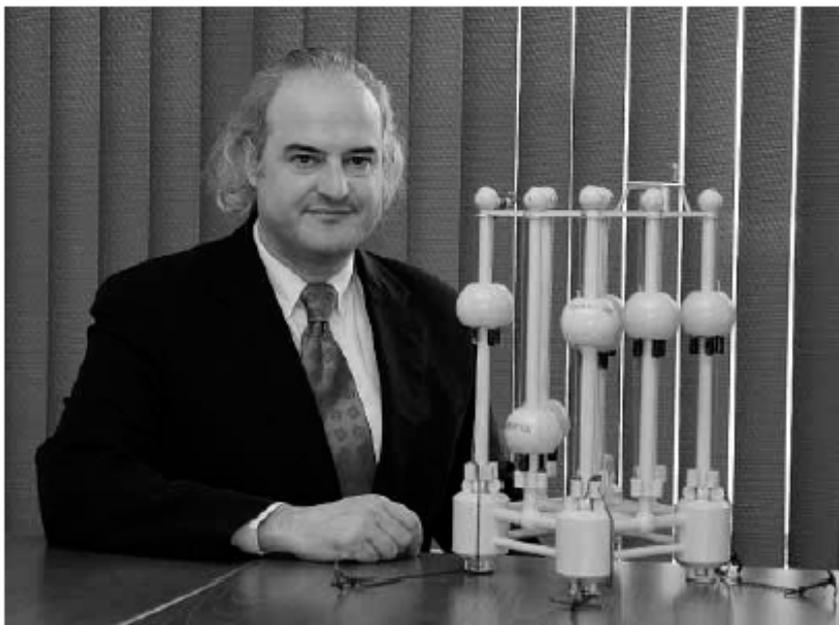
La energía limpia de las olas

La Vanguardia, 9 febrero 2007, p. 79

MANEL GIL
Barcelona

Sólo con el movimiento de las olas del mar, sin emitir gases contaminantes ni quemar recursos fósiles y con un mínimo impacto visual “podríamos suministrar la electricidad que necesita una ciudad del tamaño de Sabadell con una sola central”, afirma Ricard Prats, socio y director gerente de Hidroflot. Pero es que además el sistema patentado por esta compañía puede desalinar agua marina mediante ósmosis inversa, llevar el agua dulce a la costa y producir otro combustible renovable: el hidrógeno, todo con la fuerza de las olas.

El ingenio consiste en una estructura metálica flotante, en la que dieciséis boyas se desplazan verticalmente sobre un eje gracias al empuje de las olas. Este movimiento oscilante se transmite a cuatro generadores que proporcionan la electricidad. Según Prats, además de la capacidad de producir agua dulce e hidrógeno, su plataforma semi-sumergida aventaja a otros proyectos nacionales e internacionales en otros aspectos. Uno de ellos es su alta eficiencia energética, unos 50 MW por cada central. Además,



EJEMPLO DE AUSENCIA DE EXTERNALIZACIÓN

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Hidroflot, con experiencia en vehículos y robótica, podría instalar su primera plataforma en el 2008 ◀◀

resados en el proyecto, pero esperan a que sea otro quien dé el primer paso”, manifiesta Prats. Un grupo de clientes ya aguarda a que la primera central esté construida para formar una sociedad de explotación.

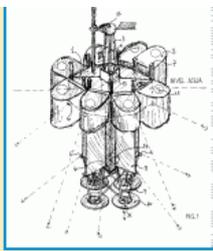
España figura entre los primeros países con mejores costas para esta energía, pero es en Gran Bretaña donde se destinan más recursos y apoyos. “Los británicos perdieron el tren de la eólica y no quieren per-

La Vanguardia, 9 febrero 2007, p. 79

der este”, señala Prats. El diseño, la tecnología y el software de Hidroflot son 100% nacionales. Por ello su director destaca el interés que este proyecto tiene para el país y la cantidad de empleos directos e indirectos que crearía, tanto para la fabricación como para el mantenimiento de las instalaciones.

La empresa de Martorelles, que tiene como objetivo el mercado internacional, cuenta con una larga experiencia en vehículos y robótica subacuática para uso militar, salvamento y recuperación, por lo que podría ofrecer una solución integral para la instalación y mantenimiento de las centrales. Hidroflot se fundó en el 2005 y obtuvo ayudas del Cidem y del MEC a través del trampolín tecnológico de La Salle.●

Si se tiene como objetivo el mercado internacional, hay que extender la protección a los países importantes. Sin embargo las invenciones protegidas en España por las patentes ES 2174760, ES 2182702 y ES 2193821 no se han protegido fuera, y ya no puede hacerse (prioridad 2001)



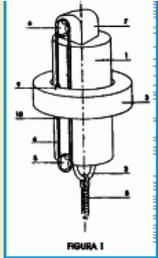
Título CENTRAL FLOTANTE PARA PRODUCIR ENERGIA ELECTRICA PROCEDENTE DEL MAR, COMBINADA POR OLEAJE Y EOLICA QUE PUEDE SER SUMERGIDA Y RECUPERADA ANTE UN TEMPORAL.

Resumen Central para producir energía eléctrica por oleaje y eólica que puede sumergirse y emerger en la mar. Consiste en extraer energía del mar por oleaje, y eólico con una pluralidad de flotadores, de los cuales el flotador central se halla anclado firmemente y los que le circundan siguen las olas libremente, generando una fuerza electromotriz. En el centro del flotador anclado se halla una columna con unas palas eólicas que siguen el viento, y cuya energía generada se suma a la producida por las olas. Puede ser inundado y recuperado como previsión de seguridad ante temporales o desastres naturales.

Solicitante PRATS JOVE, FELIPE

ES 2182702 (prior. 2001-06-01)

Ninguna patente se ha extendido fuera de ES



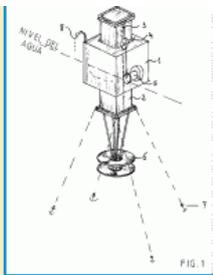
Título APARATO PARA PRODUCIR ENERGIA ELECTRICA A TRAVES DEL OLEAJE DEL MAR.

Resumen Aparato para producir energía eléctrica a través del oleaje del mar. Comprende un cuerpo de boya central (1) anclado a un fondo marino y provisto de un generador eléctrico (7) en su parte superior, un boyarín anular (3) que rodea a dicho cuerpo de boya y puede desplazarse verticalmente siguiendo el movimiento del oleaje, y una cinta (4) de transmisión de movimiento que está sujeta al boyarín y pasa por poleas (5, 6) previstas en las partes superior e inferior del cuerpo de boya, estando unida la polea superior (6) a un mecanismo multiplicador de velocidad acoplado al generador eléctrico (7) de tal forma que este último gire siempre en un solo sentido y cree continuamente una fuerza electromotriz productora de energía eléctrica. La energía eléctrica generada puede utilizarse en la carga de baterías para señalizaciones marinas en alta mar.

Solicitante PRATS JOVE, FELIPE

ES 2193821 (prior. 2001-01-09)

Clasif.Principal F03B13/18



Título CENTRAL PARA LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA POR OLEAJE PROCEDENTE DEL MAR.

Resumen Central para la producción de energía eléctrica por oleaje procedente del mar. Consiste en la extracción de energía del mar por oleaje compuesto por dos, o una pluralidad de flotadores, de cuyas diferencias de desplazamiento entre ambos provocado por las olas y, a través de las cintas que transmiten la potencia, hacen girar los mecanismos, que enlazan con las máquinas generadoras eléctricas, que se hallan en el interior de los flotadores. La energía será transportada a tierra a través de la salida para cable. Uno de los cuerpos está inmovilizado. Puede ser inundado y recuperado como previsión de seguridad ante temporales o desastres naturales.

Solicitante PRATS JOVE, FELIPE

ES 2174760 (prior. 2001-04-09)

29.06.2007

LA VANGUARDIA

ANA JIMÉNEZ



DR. PERE JOAN CARDONA

Jefe de la unidad de tuberculosis experimental del Hospital Germans Trías i Pujol ("Can Ruti"): Para patentar y desarrollar su invención se ha creado una empresa

inventor de la primera vacuna terapéutica contra la infección de la tuberculosis latente y acaba de presentar los primeros resultados del ensayo en humanos, un hito para la ciencia. Para poder desarrollarla tuvo que impulsar la creación de un laboratorio, Archivel Farma,

esp@cenet

19



OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11 Número de publicación: 2 231 037

21 Número de solicitud: 200302551

51 Int. Cl.7: A61K 39/04
A61P 37/04

- EP1690549 (A1)
- WO2005042013 (A1)
- CN1874785 (A)
- CA2543659 (A1)
- BRPI0415695 (A)
- AU2004285305 (A1)

JP 2007509910 T
KR 20060126963 A

¡ BUEN EJEMPLO DE EXTERNALIZACIÓN !

12

SOLICITUD DE PATENTE

A1

22 Fecha de presentación: 31.10.2003

43 Fecha de publicación de la solicitud: 01.05.2005

43 Fecha de publicación del folleto de la solicitud: 01.05.2005

71 Solicitante/s: ARCHIVEL TECHNOLOGIES, SI
Ctra. de Mata, 97 edif. Mata Mar
Polígono Industrial Mata-Rocafonda
08304 Mataró, Barcelona, ES

72 Inventor/es: Cardona Iglesias, Pere Joan y Amat Riera, Isabel

74 Agente: Torner Lasalle, Elisabet

El usuario bien informado está comenzando a darse cuenta de que, para que tenga valor, su solicitud prioritaria ha de poder **extender los derechos a las cuatro oficinas de patentes más importantes (EP, US, JP y CN), para lo cual suele usar la vía PCT.**

Según la LP, una invención de origen español ha de presentar la **solicitud prioritaria** en (o a través de) la **OEPM**, pero ha de redactarse pensando en que tendrá que concederse en las cuatro oficinas de patentes más importantes del mundo.

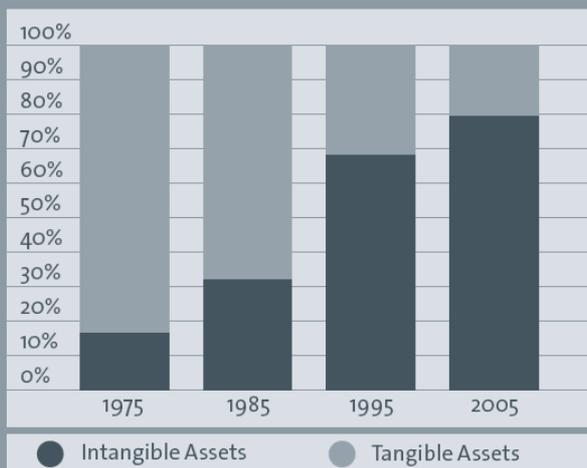
Estos son algunos datos de patentes en 2006:

- EP (31 estados): 135.183 solicitudes y 62.780 concesiones.
- US : 390.733 solicitudes y 173.771 concesiones.
- JP : 408.674 solicitudes y 141.399 concesiones.
- CN : 210.490 solicitudes y 57.786 concesiones.

Al usuario le gusta el sistema **PCT (*Patent Cooperation Treaty*) "Para Comprar Tiempo" (y decidir si le interesa extender la protección, cuando no es necesario disponer de un título rápidamente) ¡Lástima que la "tiranía" de los "americanos" le empuja a publicar su PCT en inglés!**



Components of S&P 500® Market Value



Source: Ocean Tomo¹⁰⁵

MARKET RULES

The story of consolidation in the face of a system that has been so successful that it is collapsing under its own weight; Power and Global Jungle are the major driving forces.

El usuario cada vez es más consciente del valor de su PI, en particular de sus patentes

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.

29



Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

SCENARIOS FOR THE FUTURE

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%), Reckitt 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

El usuario bien informado sabe que el valor de su patente dependerá mucho de la **validez y eficacia de la misma (y, por lo tanto, de su redacción). Así, una reivindicación...**

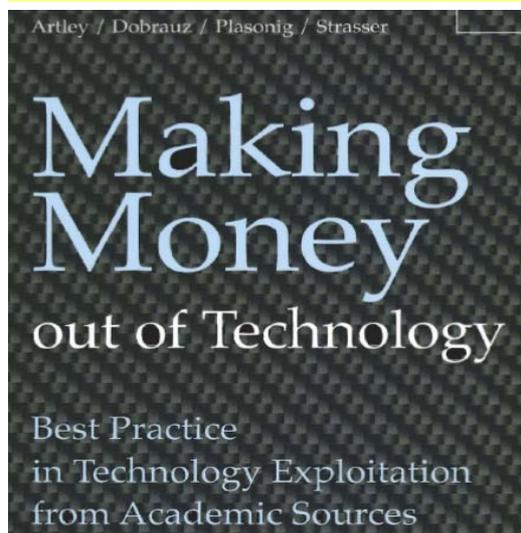
Para que sea **VÁLIDA** ha de cumplirse:

- Que no se haya hecho accesible al público -por ningún medio, en ningún sitio- algo que caiga bajo su protección (**novedad mundial**).
- Que, para un experto bien informado, lo que se protege no resulte obvio probarlo con una razonable expectativa de éxito (**actividad inventiva = no obviedad**).
- Que la **descripción**, junto con el conocimiento común y general, sea **suficiente** para ejecutarla.

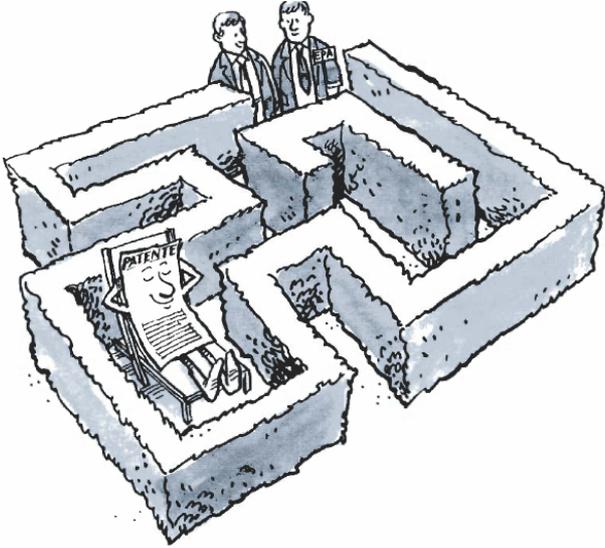
Para que sea **EFICAZ**, además de ser válida, ha de ser:

- **Difícil de "circunvalar"** (imitar sin infringir).
- **Fácil de detectar su infracción y probarla** ante un tribunal (las reivindicaciones de producto se prefieren a las de procedimientos o métodos)

Tanto en las **PYMEs** como en los **organismos públicos de investigación**, se tiene claro que el **objetivo de proteger la tecnología es el de intentar explotarla**. En los OPIs normalmente se buscará la **transferencia de tecnología**. En las PYMEs puede usarse la patente para **encontrar colaboraciones**. En estos contextos las diferencias de tamaño no importan.



El usuario bien informado es consciente de que para **obtener y hacer valer** sus derechos de patente **necesita la ayuda de expertos**; pero **tiene problemas en localizar expertos adecuados** (muchos están "escarmentados")



El usuario sabe que los procedimientos de obtención de patentes, los pleitos y las negociaciones son complejos

¿POR QUÉ TIENE PROBLEMAS EL USUARIO ESPAÑOL EN ENCONTRAR AYUDA PROFESIONAL ADECUADA?

Títulos oficiales

ES: agente de la propiedad industrial (abogado)

EP: European patent attorney

US: patent agent & patent attorney (attorney-at-law)

GB: patent agent (solicitor, barrister)

DE: Patentanwalt (Rechtanwalt)



En primer lugar, el usuario busca asesoramiento sobre la mejor estrategia de PI, que a veces será la de no patentar. Cuando se decida patentar, habrá que redactar y tramitar solicitudes de patente, y la estrategia dependerá del caso:

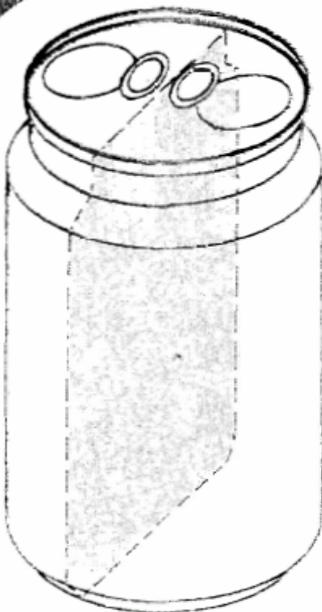
- De si se quiere obtener la **concesión rápida** de un título (de patente o, más rápido aún, de modelo de utilidad) porque el producto patentado va a comercializarse pronto (típico en invenciones electromecánicas); o, por el contrario, se quiere una **concesión lenta**, que retrase los pagos y dé tiempo a evaluar las expectativas de aprobación o negocio (típico de invenciones en farmacia y biomedicina).

- De si se contempla **obtener patentes en países extranjeros** (lo que hace **recomendable redactar en inglés desde el principio**; y solicitar la PCT en inglés para que cuente como estado de la técnica en US).

Varios países, incluida ES, obliga a sus solicitantes a **presentar las solicitudes prioritarias en la oficina nacional** para control militar.

A lo largo del año de prioridad es frecuente mejorar y ampliar la redacción, antes de presentar las **solicitudes definitivas** (nacionales, EP o PCT).

PATENTE INTERNACIONAL



!!!ATENCIÓN!!!

**INVERSORES.
EMPRESAS EMBOTELLADORAS.
EMPRESAS ENVASADORAS
DE BEBIDAS.**

LATA DE BEBIDAS PERFECCIONADA CON 2 COMPARTIMENTOS, PARA 2 BEBIDAS, SIN MEZCLARSE INTERIORMENTE, Y SERVIR A SU GUSTO.

DISPONE DEL ÚNICO SISTEMA QUE PERMITE VERTER EL CONTENIDO DE 1 COMPARTIMENTO SIN QUE EL LÍQUIDO DEL OTRO SE DERRAME.

EJEMPLO DE MAL ASESORAMIENTO (APARENTEMENTE)

PARA INFORMACIÓN: SR. JULIO NAVEIRA MANTEIGA -ABOGADO- TEL. 93 790 77 10
O TAMBIÉN TELS. 610 45 59 39 - 670 24 91 17

NOVEDAD MUNDIAL



OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

(11) Número de publicación: 1 051 674

(21) Número de solicitud: U 200200853

(51) Int. Cl.7: B65D 17/32

Aparentemente, este usuario no estuvo bien asesorado, pues no recibió buena información del estado de la técnica antes de extender la protección

(12) SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

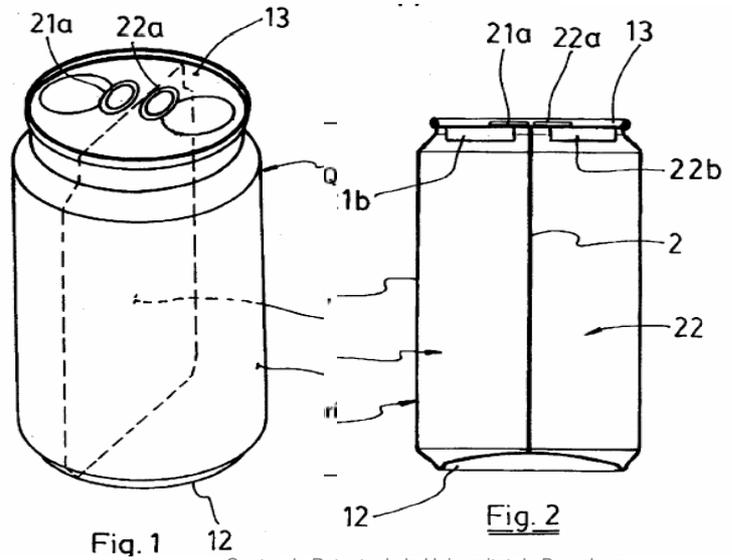
U

(22) Fecha de presentación: 05.04.2002

(43) Fecha de publicación de la solicitud: 16.09.2002

(54) Título: Lata de bebida perfeccionada.

37



Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 1 350 729 A1

(12) EUROPEAN PATENT APPLICATION

(43) Date of publication:
08.10.2003 Bulletin 2003/41

(51) Int Cl.7: B65D 25/04, B65D 17/32

¿NADIE LE RECOMENDÓ HACER UNA BÚSQUEDA ANTES DE GASTARSE TANTO EN PATENTAR Y ANUNCIAR SU "PATENTE INTERNACIONAL"?

(84) Designated Contracting States:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR
Designated Extension States:
AL LT LV MK

(72) Inventor: Quispe Gonzalez, David Gustavo

(74) Representative:

(30) Priority: 05.04.2002 ES 200200853 U

(19) United States

(12) Patent Application Publication
Quispe Gonzalez

(10) Pub. No.: US 2003/0189046 A1

(43) Pub. Date: Oct. 9, 2003

(54) DRINK CAN

(52) U.S. Cl. 220/269; 220/906; 220/524

38

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



Según el informe de búsqueda de la Oficina Europea de Patentes, hay al menos cinco documentos que privan de patentabilidad (de novedad) a la reiv. 1 de la solicitud europea EP 1.350.729 A1 (equivalente al modelo de utilidad ES 1.051.674, Lata de bebida perfeccionada)

Table with 4 columns: Category, Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages, Relevant to claim, and CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (Int.Cl.7). Rows include patent abstracts from Japan, GB, and US.

39 ... COMO ERA ESPERABLE, YA SE CONOCÍA SU INVENTO

United States Patent [19] Kim

[11] Patent Number: 5,492,244 [45] Date of Patent: Feb. 20, 1996

[54] DIVIDED ALUMINUM CAN WITH INDEPENDENTLY ACCESSIBLE COMPARTMENTS

4,919,295 4/1990 Hitzler 220/906 5,335,813 8/1994 Qi 220/906 5,397,014 3/1995 Aydt 220/271

[76] Inventor: Stanley D. C. Kim, 311 Ohua Ave. #505E, Honolulu, Hi. 96815

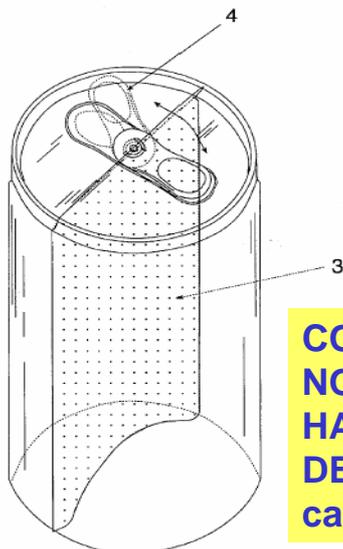
FOREIGN PATENT DOCUMENTS

404072143 3/1992 Japan 220/906

Primary Examiner—Stephen J. Castellano Attorney, Agent, or Firm—Eugene Oak

[57] ABSTRACT

The present invention is a standard, twelve-ounce aluminum can which may be divided into two or three equal size chambers. Partitions are installed within the can which separate the chambers in such a way that each one is air-tight. Each chamber may be opened independently, allowing a user to store unused contents while retaining freshness. A single tab, located on the top of the can, may be



COMO HIPÓTESIS DE TRABAJO, Y MIENTRAS NO SE DEMUESTRE LO CONTRARIO, SIEMPRE HAY UNA SOLICITUD US, JP, EP o CN QUE DESCRIBE LO MISMO (especialmente en el campo de "necesidades corrientes de la vida")

Informes técnicos de patentes realizados en los últimos años por la OEPM
Technical patent reports carried out by the SPTO in recent years

Año/Year	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Δ 2006 / 2005
Informe de Búsqueda Internacional (IBIS) Procedimiento mundial (PCT) <i>International Search Reports (ISR)</i> <i>(PCT Worldwide Procedure)</i>	562	722	751	768	857	939	9,57 %
Informes Estado de la Técnica (IET) (Procedimiento nacional)* <i>Reports on the State of the ART (RSA)</i> <i>(National Procedure)*</i>	2.423	2.216	2.432	2.335	2.397	2.263	-5,59 %
Informes Tecnológicos de Patentes (Informes previos de patentabilidad) <i>Technological Patent Reports</i> <i>(Preliminary reports on patentability)</i>	334	345	411	483	391	505	29,16 %
Informes de Examen Previo (Procedimiento nacional) <i>Preliminary Examination Reports</i> <i>(National Procedure)</i>	1	17	175	221	222	211	-4,95 %
Total	3.320	3.300	3.769	3.807	3.867	3.918	1,32 %

EL USUARIO NECESITA INFORMACIÓN FIABLE ANTES DE REDACTAR LA PRIORITARIA Y -SOBRE TODO- DENTRO DEL AÑO DE PRIORIDAD. Los Informes Tecnológicos de Patentes de la OEPM son útiles para redactar la prioritaria; pero, una vez presentada, el usuario quiere disponer de informes del procedimiento dentro del año de prioridad (como sucede con el Extended European Search Report -EESR- de la EPO, y sin la pérdida de control del IET del procedimiento acelerado de la OEPM)

EN ESPAÑA CADA VEZ SON MÁS LOS EXPERTOS EN PATENTES CAPACES DE BUSCAR EXHAUSTIVAMENTE ESTADO DE LA TÉCNICA EN BASES DE DATOS COMERCIALES (lo cual es fundamental para no depender totalmente de las búsquedas de oficio de los examinadores)

3.- Buscar los antecedentes

Aunque no esté en el mercado, habrá antecedentes, más o menos próximos. Hay que localizarlos (mediante búsqueda en bases de datos) para juzgar la novedad y actividad inventiva.



Seminarios de documentación para profesionales

Barcelona, 14-16 de diciembre de 2005

• Profesor:
Bernabé Zea

• Lu
Cent
Parc
Bald
0802

• Seminario B

15 de diciembre de 2005

Localización de información de patentes en bases de datos profesionales

• Seminario C

16 de diciembre de 2005

Búsquedas mediante el dibujo de estructuras: Registry, Beilstein y CASreact

43

Con la colaboración de



PROGRAMA

• Seminario A

14 de diciembre de 2005

Acceso a bases de datos profesionales con información científico-técnica y de patentes (lenguaje de recuperación de STN)

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

PARA EL USUARIO ES FUNDAMENTAL ENCONTRAR UN BUEN REDACTOR DE SU SOLICITUD DE PATENTE

Yo recomiendo que los usuarios españoles usen más los servicios de redactores españoles, pues en nuestro país cada vez hay más y mejores expertos en redacción y tramitación, que están...

- o bien contratados en las agencias tradicionales que se están modernizando

- o bien en algunas agencias de nueva creación

Los buenos redactores saben obtener la protección más eficaz con la información disponible, e intentar que, cuando aún no se haya decidido el producto a comercializar, el ámbito de la patente concedida alcance al producto finalmente comercializado y a los posibles "me-toos" (análogos para la misma función).

Los buenos tramitadores saben argumentar adecuadamente ante los examinadores y defender eficazmente los derechos de sus clientes/empleadores, sin "tirar la toalla" fácilmente.

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

CURSO PRÁCTICO PARA PREPARAR EL EUROPEAN QUALIFYING EXAMINATION (EQE)

III Edición, Primer Año
Pruebas A (redacción) y B (modificaciones)

Barcelona y Madrid, marzo 2006 - enero 2007

• Lugares:

En Barcelona: Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Parc Científic de Barcelona
Baldoni Reixac 4
08028 Barcelona

En Madrid: Oficina Española de Patentes y Marcas
Paseo de la Castellana 75
28046 Madrid

• Objetivo del curso:

El curso tiene por objetivo formar candidatos españoles que quieran mejorar su práctica profesional y presentarse al *European Qualifying Examination (EQE)* para convertirse en Agentes de Patentes Europeas, esencialmente a través de casos prácticos y con la orientación del Convenio de la Patente Europea. Para información sobre el EQE, ver www.epo.org.

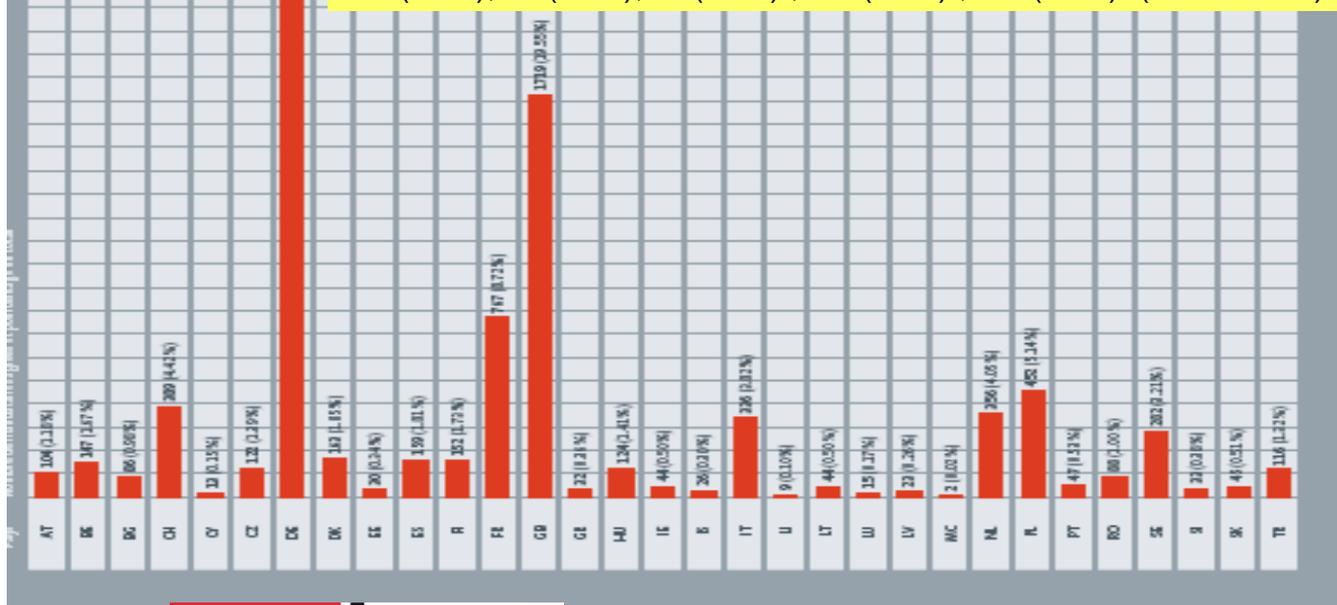
Este Primer Año del curso está programado para que los candidatos puedan presentarse a la Prueba A (redacción) y a la Prueba B (modificaciones) del examen en 2007, contando con la asistencia de los tutores a lo largo de toda la preparación. Entre marzo de 2007 y enero de 2008 se ofrecerá un Segundo Año preparatorio para presentarse en 2008 a la Prueba C (oposición) y a la D (legal).

• Contenido:

Este Primer Año comprende siete sesiones de un día entero: tres sesiones dedicadas a la Prueba A, tres a la Prueba B y una sesión final poco antes del examen, que servirá para consultas y consejos de última hora. Los participantes trabajarán divididos en dos grupos, según su interés principal sea electromecánica o química. Se usará como guía y referencia básica el libro de Roberts y Rudge, A Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Número de *European Patent Attorneys (EPA)* por país: en 2006 ES tiene 159 EPAs (1.81% del total)

El porcentaje de EPAs que han aprobado el *European Qualifying Examination* es relativamente muy bajo en ES (8%) AT (56%), BE (63%), CH (59%), DE (67%), DK (46%), FR (61%), GB (67%), IE (30%), IT (43%), NL (79%), SE (48%) (datos 2005)





EL USUARIO NECESITA QUE SE DEFIENDAN BIEN SUS DERECHOS

⑫

PATENTE DE INVENCION

B1

1. Cerramiento perfeccionado, del tipo de los empleados en zonas interiores de paso y que se delimitan lateralmente mediante dos pilares verticales (1), que conforman los medios de guiado de un elemento laminar (4) fijado superiormente a un rodillo (3), que puede girar por la acción de un elemento motor (7), para permitir el enrollado o desenrollado del elemento laminar (4); caracterizado porque sobre cada uno de los pilares (1) se montan unos elementos antifricción (5), que abarcan la altura total de los pilares (1) y que definen entre sí una ranura central de espesor suficiente para permitir el desplazamiento por su interior del elemento laminar (4); presentando los laterales de dicho elemento laminar (4) sendas alineaciones de topes (6), que se pueden desplazar verticalmente con el elemento laminar y, que actúan sobre los laterales internos de los elementos antifricción (5) cuando el elemento laminar (4) es sometido a un empuje frontal, es decir en la dirección de paso”.

47

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

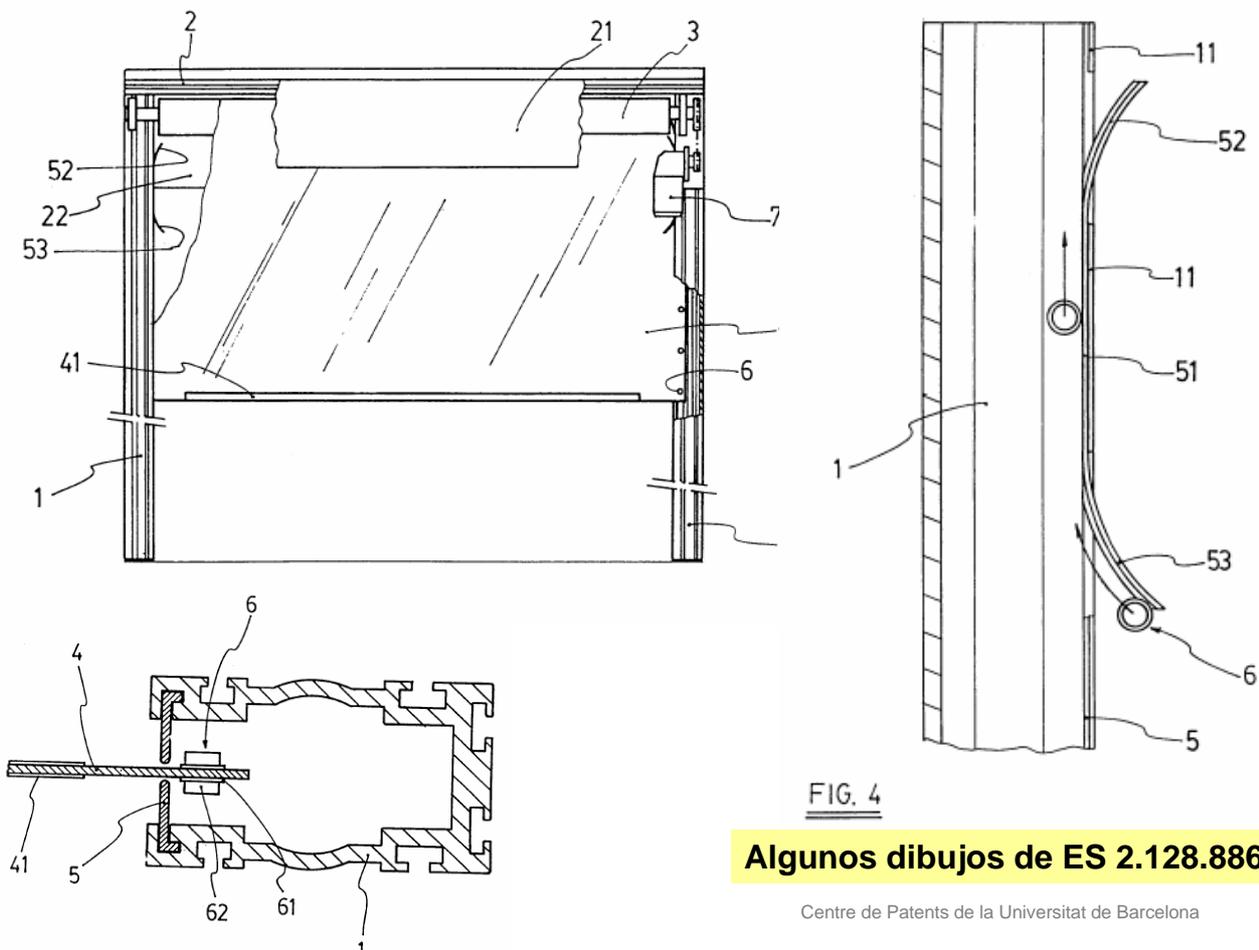


FIG. 4

Algunos dibujos de ES 2.128.886

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages	Relevant to claim	CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (Int.Cl.6)
X Y	US-A-4 884 617 (COENRAETS) * column 2, line 17 - column 4, line 5; figures *	1,6,8 2,3	E06B9/58
X A	CA-A-1 224 402 (TAYLOR) * page 8, line 1 - page 10, line 4; figures *	1,6 5	Después de haberse publicado este ESR, en la OEPM se realizó un IET el 31.03.99, citando los mismos documentos (y ninguno más) , pero calificándolos de forma diferente (A / X / A / A / A) y afectando a distintas reivindicaciones.
Y	EP-A-0 507 136 (KRALER) * figures *	2	
Y A	US-A-4 478 268 (PALMER) * the whole document *	3 1,5	
A	EP-A-0 157 198 (SCHIEFFER) * page 4, paragraph 5 - page 6, paragraph 1; figures *	1,8	
Place of search THE HAGUE		Date of completion of the search 12 September 1995	

Los IET/ISR y las opiniones de los examinadores son siempre discutibles



(10) International Publication Number
WO 2005/120960 A1

PCT

PATENTES Y MARCAS

① Número de solicitud: 200401413

22 December 2005 (22.12.2005)

ESPAÑA

① Int. Cl.

B65B 55/10 (2006.01)

(30) Priority Data:

P 200401413

10 June 2004 (10.06.2004) ES

REIVINDICACIONES

1. Dispositivo (1) para la conformación, llenado y sellado de envases de material laminar flexible y blando, que comprende una estación de preconformación de los envases (2), seguida de una cámara de llenado (3); una estación de cerrado de los envases (4) y una estación de descarga (5) de los envases llenos, **caracterizado** porque la cámara de llenado consiste en una primera antecámara de esterilización (6) y un segundo túnel de llenado en condiciones estériles (7).

1. Device (1) for the shaping, filling and sealing of containers of flexible and soft laminar material, which comprises a container preshaping station (2), followed by a filling chamber (3); a container sealing station (4) and a station for unloading (5) filled stations, characterized in that the filling chamber consists of a first sterilizing antechamber (6) and a second filling tunnel in sterile conditions (7).

CLAIMS

Informe sobre el estado de la técnica (OEPM)

US 6.120.730 A (X)
WO 9505317 A1 (A)
US 2002112447 A1 (A)
US 6.039.922 A (X)

International Search Report (EPO)

(A)
(X)
(X)
(not cited)

(afectando la reivindicación 1 / relevant to claim 1)

EPO First Examination Report, 3.11.1996 (1)

1. The following documents are referred to in this communication; the numbering will be adhered to in the rest of the procedure:

D1: US-A-4884617
D2: EP-A-507136
D3: US-A-4478268
D4: EP-A-157198

La tramitación europea comenzó con un EPA de la misma agencia que realizó la tramitación española (aunque distinto del API que aparece en ES), pero se acabó con un EPA de otra agencia distinta.

2. D1 discloses a closure (or enclosure) device laterally bound by two vertical pillars
.....

This prior art closure device corresponds to the designation in claim 1 'Enhanced enclosure device, of the type employed at internal pass-through areas' and has with reference to what precedes all the technical features as recited in the claim, thus depriving its subject-matter of novelty, Article 54(1),(2) EPC, whereby said claim is not allowable, Article 52(1) EPC.

3. Dependent Claims 2 - 6, 8 do not appear to contain any additional features which, in combination with the features of any claim to which they refer, would confer novelty (Article 54(1),(2) EPC, cf claims 3, 6 when appended on claim 1) or support an inventive step (Article 56 EPC) for the following reasons:

EPO First Examination Report, 3.11.1996 (2)

6. The following amendments to the description should be considered: p.1/l.33; the expression 'unfolds or folds' should evidently be amended to read 'unrolls or rolls'; p.7/l.4; the reference signs (51), (52) should respectively be replaced by (52), (53).

7. The following amendments to the wording of the claims should also be considered:

(a) 'characterised because' to read 'characterised in that', Rule 29(1) EPC;

(b) a clear appendancy of the dependent claims is not introduced by the expression 'as per (etc)', which is therefore to be replaced by 'according to the preceding claim (claims)' or optionally 'according to any of the foregoing claims';

(c) the term 'enhanced' in the first line of all claims 1-8 should be deleted from the preamble in the newly to be filed claim as being specific of the invention over the prior art. There is no ground to reintroduce such a feature in the characterising portion;

Applicant reply to EPO First Examination Report, 12.03.1997

Dear Sirs,

H2 1255

7

Re: European Patent Application n° 95500086.4-2303
IGLESIAS BALLESTER, Miguel Angel.

I hereby reply to your communication dated 13th November 1996, prepared in accordance with article 96(2) and rule 51(2)EPC.

I enclose herewith by triplicate new pages 1, 1a, 1b, 2, 3, 4 and new set of claims.

The invention has been limited to the shape of the ends, as well as to the arrangement of the stops of the upper part of the guides curved towards the inside to allow the guiding of the stops when they have been freed by the effect of perpendicular forces to the closing.

Restriction made to only two claims, without discussing any patentability requirement (!). Extensive deletions in the description.

New Claim 1 \cong original Claim 7 (!) [7+5+4+1], using original Claim 1 as preamble (thus accepting that it is disclosed in the prior art)

New Claim 2 \cong original Claim 6 / Original claims 2, 3, 8 are abandoned.

53

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

EPO Second Examination Report, 25.06.1997

- 1 Although Claims 1 and 2 meet the requirements of Article 52(1) EPC with respect to the available prior art, amendment is required to overcome the objections below.

- 2 As a result of amendments made to the description, Claim 2 lacks support in the description such that the application infringes Article 84 EPC. Although the ... of the description. The description thus requires further amendment to overcome this objection. It is suggested, therefore, that the above-mentioned passage be reinstated in the description.

- 3 Due to the deletion of originally filed Claim 8, the embodiment of the invention described on page 6, lines 13-18 no longer falls within the scope of the claims. This inconsistency between the claims and description leads to a doubt concerning the extent of the protection afforded by the claims, thus rendering the claims unclear, contrary to Article 84 EPC. The applicant is invited to remove the inconsistency, either by reintroducing the original Claim 8 as a new Claim 3, or by deleting the embodiment concerned from the description.

54

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Applicant reply to EPO Second Examination Report

October 10, 1997

Re: European patent application n° 95500086.4¹²1255⁰⁰⁷
Communication pursuant to article 96(2) -Rule 51(2)

Dear Sirs:

Concerning the above matter, the objections raised against this patent application have been full considered and this part finds them appropriate.

Therefore please find enclosed in triplicate, new pages:

Addition of a new Claim 3 \cong original Claim 8

3.- Enclosure device according to claim 1, characterized in that the total thickness of the stop elements (6) fixed upon the sides of the laminar element (4), is sufficiently high to prevent their exit through the slot defined by the guiding elements (5) independently of the frontal push that the laminar element (4) may receive.

55

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

EL TRIBUNAL DE APELACIÓN (Sent. AP Bcn-15 18.09.2006) HA DECIDIDO QUE LA REIVINDICACIÓN 1ª de ES-2.128.886 ES VÁLIDA Y HA SIDO INFRINGIDA (por equivalencia), A PESAR DE HABER SIDO ABANDONADA SU EQUIVALENTE EN LA O.E.P.

"Conviene advertir que las objeciones del examinador europeo y la reacción del Sr. Iglesias **no justifican por sí mismas** la conclusión de que la reivindicación primera de la patente nacional sea nula porque ya estaba adelantada por la patente US 4884617. **Ni el informe del examinador debe vincularnos, sin perjuicio de que sea tenido en cuenta** como cualquier otra valoración técnica, **ni la actitud del Sr. Iglesias de renunciar a la primera reivindicación constituye un acto propio** que le impida ahora negar la nulidad de la patente nacional. Una vez que goza de la protección nacional para su invención, ante las pegas del examinador europeo, **la opción de renunciar a la primera reivindicación**, para centrarse en las originarias 4, 5 y 7, **puede responder a razones prácticas de conveniencia**, y no supone admitir la falta de novedad de la primera reivindicación como un hecho concluyente. ... Todo lo cual nos debe llevar a analizar si verdaderamente la primera reivindicación de la patente nacional está adelantada por la patente US 4884617."

56

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

EN CASO DE CONFLICTO, PARA EL USUARIO ES FUNDAMENTAL ENCONTRAR UN BUEN ABOGADO ESPECIALIZADO EN PATENTES (que difícilmente va a ser un abogado generalista, o uno de dentro de la propia empresa)



57

En España **el número de abogados especializados en patentes es relativamente pequeño**, pero está creciendo. Para su formación resultan muy útiles los cursos:

- Magister Lvcentinvs
 - ESADE
 - Univ. Santiago
 - Fundación Pons - EOI
 - Univ. Autónoma de Madrid
- (... ¿alguno más que ignoro?)

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Typical costs of IP litigation

England: (High Court): £1m
(Patent County Court):
£150-£250

France: €30-50k

Netherlands: €10-40k

Germany: €25-50k
depending on scale fees

US: \$2-4m and upwards

Source: Intellectual Property Advisory Committee (IPAC)⁵³

PLEITEAR ES MUY CARO, ESPECIALMENTE EN GB y US

Firms are purchasing the patent portfolios of companies that have gone into bankruptcy, not to market products, but to determine where the rights can be asserted. Also, some law firms are seeking out patents on which to base lawsuits on a contingency fee basis. This seems to be a growth industry, and the cumulative impact is really beginning to be felt.

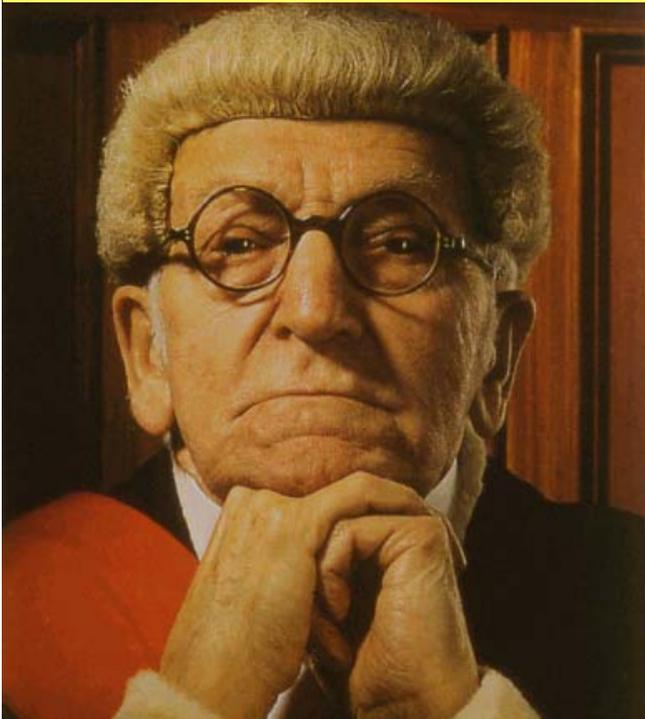
Mike Kirk, Executive Director of the American Intellectual Property Law Association (EPO Interview)⁶⁵



58



EL USUARIO REQUIERE SEGURIDAD JURÍDICA POR PARTE DE LOS TRIBUNALES



59

Pocos casos de patentes llegan al Tribunal Supremo español.

Pero cada vez hay más **Audiencias Provinciales** (Barcelona, Bilbao, Valencia... y Madrid en 2006) que tienen **especialización en materia de patentes**, pues todos los casos de Derecho Mercantil se dirigen a una sección (15ª en Barcelona, 28ª en Madrid).

En septiembre 2004 comenzaron los **Juzgados de lo Mercantil**, cuyos magistrados no habían recibido formación previa en derecho de patentes, pero la recibirán pronto

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



En 2006 la *European Patent Academy* organizó en **La Escuela Judicial de Barcelona** un seminario sobre derecho de patentes impartido **(en inglés)** por especialistas (entre ellos, importantes jueces).

En 2007 el CGPJ ha organizado, en Madrid y **en español**, un **seminario sobre aspectos sustantivos de patentes** (patentabilidad e infracción) que, dado el éxito obtenido, se prevé repetir en el futuro inmediato.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Patentes: criterios de valoración de la novedad y la actividad inventiva de una patente. Alcance de su protección. Infracción literal y por equivalentes de la patente

organizado por el Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial y celebrado en Madrid durante los días 23, 24 y 25 de mayo de 2007.

60

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Un consejo recibido: Como prerequisite de toda acción en materia de patentes han de estar identificadas todas y cada una de las reivindicaciones en cuestión (para evitar trabajo estéril o discusiones bizantinas)

- En toda **acción de infracción**, la actora ha de identificar todas y cada una de las reivindicaciones que considera infringidas; en toda **acción de jactancia**, la actora ha de identificar todas y cada una de las **reivindicaciones que considera no-infringidas** (obviamente, además hay que identificar la realización cuestionada).

- En toda **acción de nulidad** (y en toda **reconvención de nulidad**), la actora (y la demandada que reconviene) ha de identificar todas y cada una de las **reivindicaciones que considera nulas**.

- ¡**Ojo con las reivindicaciones múltiples!**: Pueden hacer que el número de reivindicaciones *efectivas* sea muy numeroso.



Los jueces lamentan la escasez de publicaciones españolas sobre infracción de patentes

En materia de patentabilidad, el texto en español más importante es el de las Directrices de la OEPM, cuya publicación en 2006 ha constituido un hito en la historia del sistema de patentes en España

Versión 0 (183 pp. Lunes de Patentes 2.10.2006)

Versión 1 (175 pp., finales de octubre 2006) Archivo PDF de 500 Kb, descargable de: www.oepm.es / invenciones / patente nacional / todo lo que necesitas saber... / el proceso de tramitación paso a paso

**DIRECTRICES DE EXAMEN
DE
SOLICITUDES DE PATENTE**

CONCLUSIÓN: EL USUARIO BIEN INFORMADO SABE QUE EN ESPAÑA EL SISTEMA DE PATENTES MEJORA

En particular:

- Que **la OEPM funciona cada vez mejor**, aunque la LP es claramente mejorable (¿debería hacerse obligatorio el examen sustantivo?)
- Que **el acceso a la información** (técnica, administrativa, jurídica, etc.) **es cada vez más fácil** (¿cuándo pondrá en línea la OEPM los expedientes completos?)
- Que **cada vez hay más y mejores expertos en redacción de solicitudes de patentes y en su tramitación en oficinas con examen sustantivo** (cada vez hay más *EPAs* que ha pasado el EQE).
- Que **los Tribunales de Justicia** (Juzgados de lo Mercantil y Secciones especializadas de Audiencia Provincial) **cada vez saben más y son más predecibles** (y los abogados tendrán que especializarse y adaptarse a esta situación).

POR LO QUE...

63

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

CONCLUSIÓN: EL USUARIO BIEN INFORMADO SABE

que, en general, cuando la invención tiene **expectativa de explotación rentable**:

- merece la pena contratar **profesionales para patentarla ...**
- y **patentarla bien** (buena búsqueda y buena redacción y buena tramitación en los principales países: US, JP, CN y EP: DE, GB, FR, ES...) ...
- **controlando los costes** (de información, bajos; de redacción-tramitación, medios; de litigios, altos), pero considerándolos **como una inversión...**
- y buscando situaciones *win-win* adecuadas para la mejor **explotación** (en exclusiva, o compartida; mediante alianzas o transferencia de derechos...).

EL PRINCIPAL PROBLEMA DE ESPAÑA ES QUE...

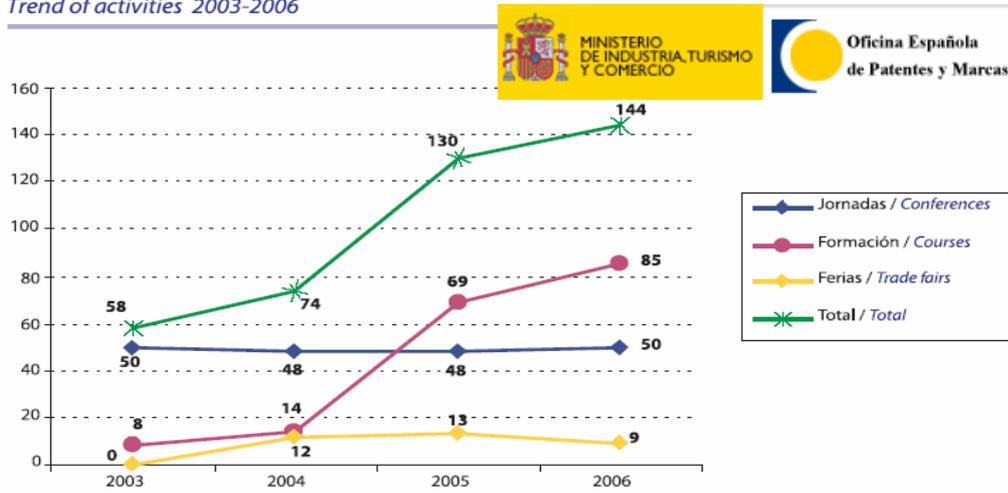
64

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

AÚN QUEDAN MUCHOS USUARIOS MAL INFORMADOS, Y MUCHAS ORGANIZACIONES QUE AÚN NO SON USUARIOS

¡POR LO QUE SIGUE SIENDO NECESARIA LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE PATENTES!

Evolución actividades 2003-2006
Trend of activities 2003-2006



Actividades en las que la OEPM, la OEP y la OMPI son muy activas

European Patent Academy

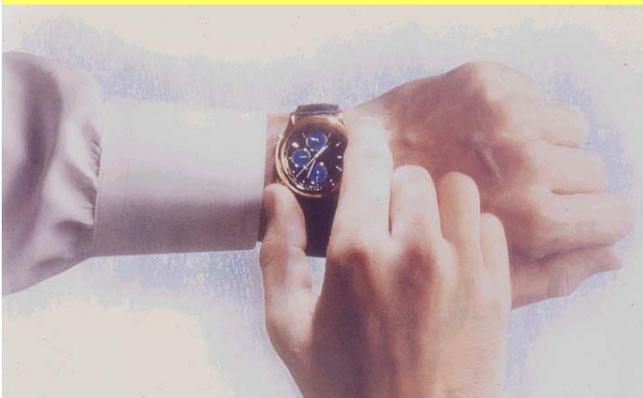


WIPO Worldwide Academy
<http://www.wipo.int/academy>



European Patent Office

Y esto es todo, dado el escaso tiempo disponible



¡Gracias por la atención!



Seminario: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y PATENTES

Santander, 10 de julio de 2007

Jornada: ***Dimensiones nacional, europea y mundial del sistema de patentes***

***Mesa redonda con: Alberto Bercovitz ,
 Diego Carrasco y Manuel Desantes***

Moderador: Pascual Segura

Con la colaboración de :



67



SCENARIOS FOR THE FUTURE

How might IP regimes evolve by 2025?
 What global legitimacy might such regimes have?

Page	2	Letter from the President
	8	Executive Summary
	12	Introduction
	15	Evolution of the System
	22	Driving Forces on the System
	30	Grey Scenario: Market Rules
	48	Red Scenario: Whose Game?
	66	Green Scenario: Trees of Knowledge
	84	Blue Scenario: Blue Skies
	102	Scenario Analysis
	106	Using the Patent System
	110	Using the Scenarios
	112	Glossary
	114	Acronyms
	115	Bibliography & References
	121	Acknowledgements

Chapter	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16



Pub. 2007. Free copies available from EPO

68

Las patentes desempeñan papeles muy diferentes en distintos sectores, p.ej. en farmacia y en las TICs

“There are some clear differences in industry attitudes to exclusive rights. The pharmaceutical industry needs very strong protection because of the high investment required to develop medicines. In the pharmaceutical field one or two patents can completely protect an idea; i.e. a company has a total monopoly and there is no licensing. However, in the case of the information technology and electrical industries, one new product is usually protected by more than 100 or 1,000 patents. Because so many elements are gathered in one product, these industries have a different attitude to the need for a monopoly – cross-licensing is essential and no one company can protect its innovation on its own.”

Shinjiro Ono, Former Deputy Commissioner, Japan Patent Office

¿Podrían haber patentes de distintas duraciones? (además de los sistemas de extensión ya existentes, p.ej. CCPs)

It seems ludicrous that a patent system offers 20 years' protection in all areas of technology, when investment in biotech technology is so much greater than in mechanical technology. A patent is a clumsy instrument and more flexible incentives could be provided, such as tax incentives on investment.

Michael Blakeney, Herchel Smith Professor of Intellectual Property Law and Director of Queen Mary Intellectual Property Research Institute, London

69



Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

SCENARIOS FOR THE FUTURE

How technology is demanding variety from patenting

	Pharma	Biotech	Computer Hardware and Semiconductors	Software and Internet
Innovation type	mainly discrete	discrete and cumulative	cumulative	cumulative
Product complexity*	few	medium, high for research tools	high	high
Importance of interoperability	negligible	negligible	high	high
Blockage potential of patents	negligible	negligible, except for research tools	high	high
Innovation costs	very high	very high	medium	low
Product cycle	long	short – long	short	short
Patent use	protective (return on investment)	protective (return on investment) + attract capital	defensive (freedom to operate)	defensive (freedom to operate)
Major alternative IP approaches	none	none	trade secrets	copyright and open source
Relevance to systemic failure	low	medium	high	high

Source: EPO Scenarios

* Product complexity defined as number of patents per product

Ubove: The pharma and biotechnology sector as representative of mainly discrete industries is compared to the hardware, software and semiconductor industry as representative of complex technologies.

70



Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

SCENARIOS FOR THE FUTURE

LA MALA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PATENTES SOBRE T.I.C. EN E.E.U.U.: Una posible **disfunción del sistema de patentes**

- Un producto comercial puede estar protegido simultáneamente por muchas patentes, difíciles de localizar (p.ej. un MP3).
- Se solicitan y conceden **demasiadas** patentes intrínsecamente **nulas** (falta de actividad inventiva - quizás cambie con Sent. US Sup. Court 30.04.2007 *KRS v Teleflex*), pero **difíciles de anular** (no hay oposición; el reexamen es muy limitado).
- Los tribunales, especialmente los jurados, tienen **propensión** a considerar que las patentes concedidas **son válidas y se infringen**, y a otorgar **exorbitantes daños y perjuicios** (1.520 M\$ *Alcatel vs. Microsoft*).
- Prácticamente **no hay derecho de preuso**. Los tribunales, especialmente el CAFC, conceden **injunctions (paralizaciones del demandado) demasiado a la ligera** y **no hay necesidad de justificar la explotación** de la patente.

Como consecuencia, están surgiendo muchas **empresas meramente gestoras de patentes** (p.ej. los llamados "**troles**") que, sin ningún interés en la explotación, invierten en obtenerlas, ocultarlas, no dar licencias, y amenazar con *injunction* cuando hay un producto comercial exitoso (ej. *NTP vs RIM (Blackberry)*; RIM pagó 612 M\$). Incluso se usan las patentes para tender "**emboscadas**", favoreciendo que la tecnología patentada se convierta en estándar, para demandar después con ellas. ¡Hasta hay **subastas** de patentes!

71

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Trolling for profit

“The expense of defending a patent action may force innocents to pay royalties when legitimately they should not pay. The money-makers are using the patent system for pure profit, and have no true connection with any inventive activity.”

Hugh Brett, Editor, European Intellectual Property Review (EPO Interview)

The BlackBerry case^{15, 52-58}

The BlackBerry is a mobile e-mail device produced by RIM. In 2002, a jury in the US found it to be infringing several of rival company NTP's patents. In 2006, NTP asked a federal court for an injunction blocking the continued use of key technologies underpinning the BlackBerry. But the 4.3 million users of the device included many government agencies critical to the functioning of society.^{15, 55}

On 3 March 2006, NTP and RIM announced that they had agreed a settlement: RIM made a one-time payment to NTP of \$612.5m and NTP granted RIM a licence to continue its BlackBerry business.



MP3 Licensing and patent issues

A large number of different organizations have claimed ownership of patents necessary to implement MP3 (decoding and/or encoding). These different claims have led to a number of legal actions, and legal threats...

Alcatel-Lucent also claims ownership of several patents relating to MP3 encoding and compression. In November 2006, (prior to the companies' merger) Alcatel filed a lawsuit against Microsoft (see Alcatel-Lucent v. Microsoft), alleging infringement of seven of its patents. **On February 23, 2007 a San Diego court upheld the suit, and awarded Alcatel-Lucent a record-breaking \$1.52bn in damages.** Microsoft had already paid \$16m to license the technology from Fraunhofer IIS which, it claims, is "the industry-recognized rightful licensor". A week later, a U.S. District Judge ruled from the bench and dismissed all of Alcatel-Lucent's MP3 claims. Alcatel-Lucent plans to appeal the ruling. In short, with Thomson, Fraunhofer IIS, Sisvel (and its US subsidiary Audio MPEG), Texas MP3 Technologies, and Alcatel-Lucent all claiming legal control of relevant MP3 patents, the legal status of MP3 remains unclear in countries that permit software patents.

(cf: <http://en.wikipedia.org/wiki/MP3>)

73

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

¿QUÉ OPINAN SOBRE UNA POSIBLE EVOLUCIÓN DESDE EL SISTEMA DE PATENTES ACTUAL (HOMOGÉNEO PARA TODAS LAS TECNOLOGÍAS) HACIA UN SISTEMA DE PATENTES DIFERENCIADO PARA DISTINTAS TECNOLOGÍAS (DISTINTAS DURACIONES, DISTINTOS DERECHOS...)?

74

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

TRIPS – a basic guide

“It started as a very good idea in the GATT to regulate commercial relationships between countries in order to avoid the kind of protectionism that caused problems earlier, and we feel that the GATT is basically a system that can promote good commercial relationships. However, in the WTO now we have other agreements that are beyond trade, such as intellectual property in particular, and this has led to many controversies and problems... So there is a growing opinion, even among the economists who believe in free trade, that it might not have been a good idea to locate TRIPS inside the WTO. It could have been negotiated in WIPO, where it belongs as an intellectual property issue, and WIPO is the organisation that should deal with intellectual property.”

Martin Khor (EPO Interview)

Whereas IP policies have been concentrated in WIPO, political decisions are now increasingly taken also in other multilateral forums, in particular at WTO's Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. TRIPS agreement's main features are:

- Each country must provide for a minimum level of IP protection – for example, copyright should last 50 years.
- Effective enforcement procedures must be available in each state.
- National patent laws must be “without discrimination as to the place of invention.” So drugs became patentable all over the world.
- Transitional provisions exist for delaying the introduction of drug patents in developing countries.
- Member states can partly limit the extent of national IP rights by adopting “measures necessary to protect public health and nutrition.”
- At the Doha Declaration in 2001, a separate agreement reaffirmed governments' right to use the TRIPS flexibilities and clarified some of their forms, such as compulsory licensing and parallel importing.
- Failure to comply with TRIPS can result in trade sanctions.

75



Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

SCENARIOS FOR
THE FUTURE

The problems with TRIPS

In 2001, the UK government set up the Commission on IPR⁷⁷ to “consider whether the rules and institutions of IP protection can contribute to development and the reduction of poverty in developing countries.”

The key message of its report was that countries at different levels of development should have different IPR regimes. But the problems with TRIPS have been articulated in many different forums. For least developed countries (LDCs):

‘One size fits all’ IP doesn’t work. LDCs need less strict laws: true innovation can only start after a period of imitation.⁷⁸

TRIPS is costly. The administrative and judicial structures are resource-intensive and the benefits usually flow to holders in developed countries.

TRIPS has failed to stimulate investment in LDCs.

For example, the ‘working locally’ condition is usually fulfilled by importing a product where previously it had to be produced locally.

TRIPS is inflexible. Permitted conditions in the rules did not take into account chronic public health problems (such as AIDS) in many LDCs.⁷⁹

TRIPS prevents development by copying, thanks to the patentability for new subject-matter, such as plant varieties, pharmaceuticals and computer programmes.

Traditional knowledge and biopiracy issues are insufficiently addressed. And there is no link to the Convention on Biological Diversity (CBD, 1992).

[TRIPS-plus] agreements are being seen, from an industry standpoint, as addressing the weaknesses of TRIPS. What could not be obtained through TRIPS is being sought here. This is the battleground of the future... One clear thing the post-TRIPS debate has demonstrated is that there are still big differences in perceptions about patents, not just between North and South, but also among stakeholders in Europe and the US.

Sisile Musungu, Programme on Innovation, Access to Knowledge and Intellectual Property, South Centre, Geneva (EPO Interview)



76



SCENARIOS FOR
THE FUTURE

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 (o conceda 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.

Indian patent ordinance falls short (9 January 2005)

The Indian government has made last minute changes to its patent laws to bring them into line with WTO rules, but has retained wide powers to overturn patent rights on public health grounds.

The government issued an Ordinance on December 26 to ensure India met a **WTO-imposed deadline of January 1 to introduce a product patent regime for drugs and chemicals**. Since 1970 only process patents have been available for pharmaceuticals, allowing India's burgeoning generics industry to flourish by reverse engineering branded drugs... Among the key changes, **the government will now be able to grant a compulsory licence mainly to supply the Indian market...** A compulsory licence can also be obtained for manufacturing and exporting patented drugs to any country that has insufficient manufacturing capacity of its own, if the drug addresses the public health problems of that nation... Generic rivals **will also be able to prepare their own versions of patented pharmaceuticals ready to springboard on to the market as soon as the IP rights of a patented drug expire**. The new Bolar-style provision will allow companies to prepare their own me-too versions of drugs during the life of an existing patent.

Patentes en India hoy: Muchas incertidumbres

- Entró en la OMC el 31.12.1994 por decreto gubernamental, sin aprobación parlamentaria, [modificando la Ley de Patentes de 1970 para introducir las *black box applications* y derechos exclusivos de comercialización](#) (Arts. 70.8 y 70.9 ADPIC). Esta legislación fue abolida después. Hubo un conflicto en la OMC, y se reinstauraron esos derechos con la Modificación de 1999.
- La Modificación de 2002 introdujo el término de 20 años para las patentes, y la [Modificación de 2005, la patentabilidad de productos farmacéuticos](#), pero con muchas provisiones de [licencias obligatorias](#). Se están examinando unas 8.000 *black box applications*.
- Hay [mucho incertidumbre respecto a patentabilidad](#), especialmente de invenciones farmacéuticas distintas del producto como tal e invenciones implementadas en ordenador. En 2005 se ha publicado un borrador provisional de Manual de Práctica y Procedimiento de Patentes.
- Hay mucha [incertidumbre](#) respecto a cómo [hacer valer derechos](#) ante los tribunales.

THE PATENTS (AMENDMENT) ACT, 2005

HIGHER PATENTABILITY REQUIREMENTS IN INDIA THAN THOSE OF TRIPS

[4th April, 2005.]

(f) for clause (ja), the following clause shall be substituted, namely:—

(ja) "inventive step" means a feature of an invention that involves technical advance as compared to the existing knowledge or having economic significance or both and that makes the invention not obvious to a person skilled in the art;'

(ta) "pharmaceutical substance" means any new entity involving one or more inventive steps;'

!?

"(d) the mere discovery of a new form of a known substance which does not result in the enhancement of the known efficacy of that substance or the mere discovery of any new property or new use for a known substance or of the mere use of a known process, machine or apparatus unless such known process results in a new product or employs at least one new reactant.

Explanation.—For the purposes of this clause, salts, esters, ethers, polymorphs, metabolites, pure form, particle size, isomers, mixtures of isomers, complexes, combinations and other derivatives of known substance shall be considered to be the same substance, unless they differ significantly in properties with regard to efficacy."

Insertion of new section 92A.

Compulsory licence for export of patented pharmaceutical products in certain exceptional circumstances.

55. After section 92 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

'92A. (1) Compulsory licence shall be available for manufacture and export of patented pharmaceutical products to any country having insufficient or no manufacturing capacity in the pharmaceutical sector for the concerned product to address public health problems, provided compulsory licence has been granted by such country or such country has, by notification or otherwise, allowed importation of the patented pharmaceutical products from India.

(2) The Controller shall, on receipt of an application in the prescribed manner, grant a compulsory licence solely for manufacture and export of the concerned pharmaceutical product to such country under such terms and conditions as may be specified and published by him.

(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall be without prejudice to the extent to which pharmaceutical products produced under a compulsory licence can be exported under any other provision of this Act.

Explanation.—For the purposes of this section, "pharmaceutical products" means any patented product, or product manufactured through a patented process, of the pharmaceutical sector needed to address public health problems and shall be inclusive of ingredients necessary for their manufacture and diagnostic kits required for their use.!

Amendment

India Patent Act Amendment 2005

81

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

¿QUÉ OPINAN SOBRE UN POSIBLE CAMBIO EN EL A.D.P.I.C., DE FORMA QUE SE EVOLUCIONASE HACIA UN SISTEMA DE PATENTES DIFERENCIADO PARA DISTINTAS PAÍSES?

82

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Las tres grandes oficinas de patente en 2005

EPO (31 estados = 540 M personas, más que US y JP juntos)

- 180.000 sols. y 59.000 concesiones (33%). 3.400 examinadores. Promedio de 45 meses en concederse. 1.400 recursos.

- Extended European Search Report (written opinion) en 6 meses (desde julio 2005). Proyectos en discusión: London Agreement on Translations, European Patent Litigation Agreement (EPLA), Reglamento de Patente Comunitaria.

JPO (2004, Strategic Council on IP para promocionar la PI)

- 420.000 sols. y 124.000 concesiones (30%). 1.350 examinadores. 236.000 primeras acciones oficiales en 26 meses.

- Nuevo IP High Court (18 jueces) para apelaciones a la JPTO y los tribunales de distrito de Tokyo y Osaka.

USPTO (fiscal 2005): 405.000 sols. y 165.000 concesiones (41%). Unos 1000 nuevos examinadores (y previsto lo mismo en 2006). Debates sobre *first-to-invent*, oposición tras concesión...

83

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Patentes en China hoy: progresa adecuadamente

- China, que tardó en entrar en la OMC (*WTO*), implementó una nueva ley de patentes compatible con el ADPIC (*TRIPs*) en 2001 (con restricciones respecto a plantas y animales transgénicos y los recursos biológicos y genéticos).

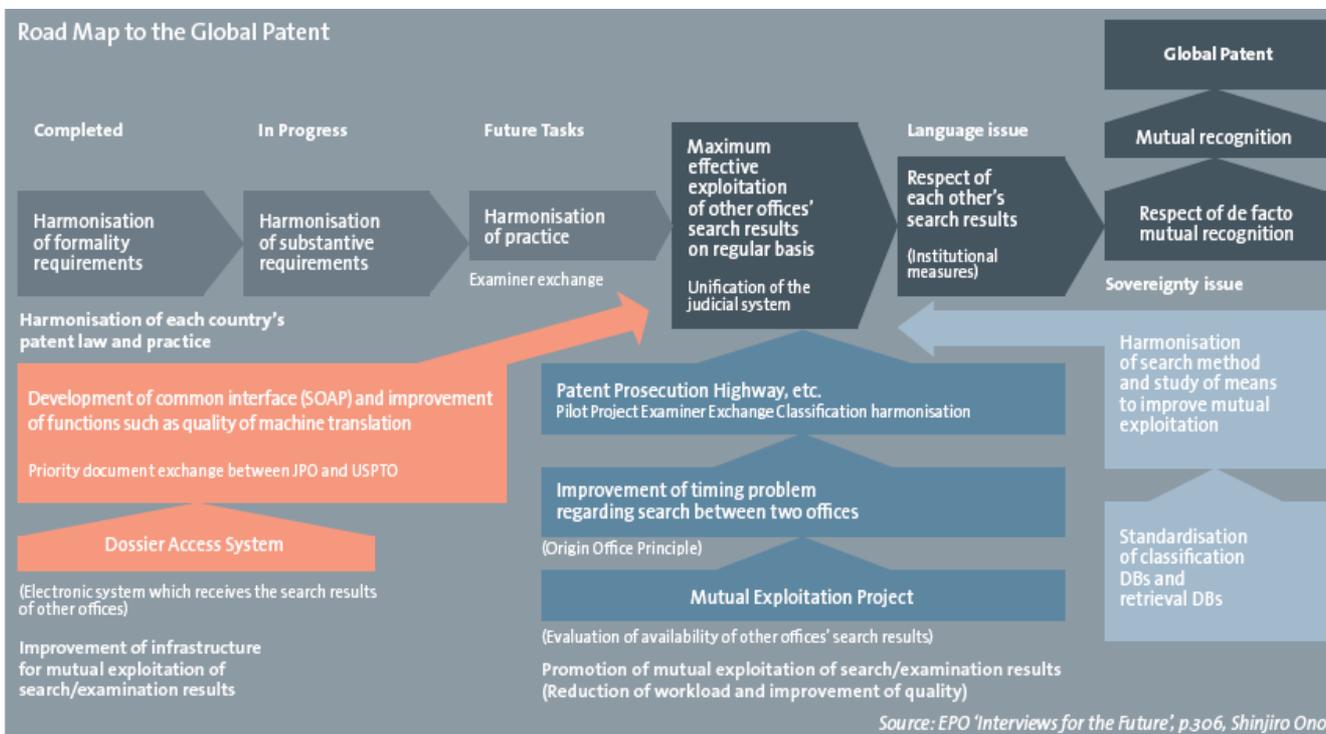
- La piratería de derechos de autor, las falsificaciones de marcas y las infracciones de diseños siguen siendo un gran problema. Sin embargo, parece que el Gobierno chino está haciendo grandes esfuerzos para proporcionar una protección efectiva de los derechos de patente.

- La Oficina de Patentes recibió 130.000 solicitudes en 2004, la mitad de solicitantes extranjeros (incluyendo estas últimas el 85-90% de electrónica-TIC y 70% de farmacia). Hay una Cámara de Re-examen de Patentes (considerando p.ej. el rechazo de la solicitud de uso de sildenafil por insuficiencia de la descripción).

- Para hacer valer los derechos coexisten dos sistemas: a) el Tribunal del Pueblo; y b) la Autoridad Administrativa para temas de Patentes, que es el preferido y aceptó 1.455 casos en 2004, resolviendo 1.215.

84

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



HOW A SINGLE PATENT REGIME MIGHT LOOK: "As the JPO, the USPTO and the EPO account for 80% of patent applications, it would be logical for them to start a process of unification". **Hisamitsu Arai**, *Secretary-General of IP Strategy for the Cabinet Secretariat of Japan*.



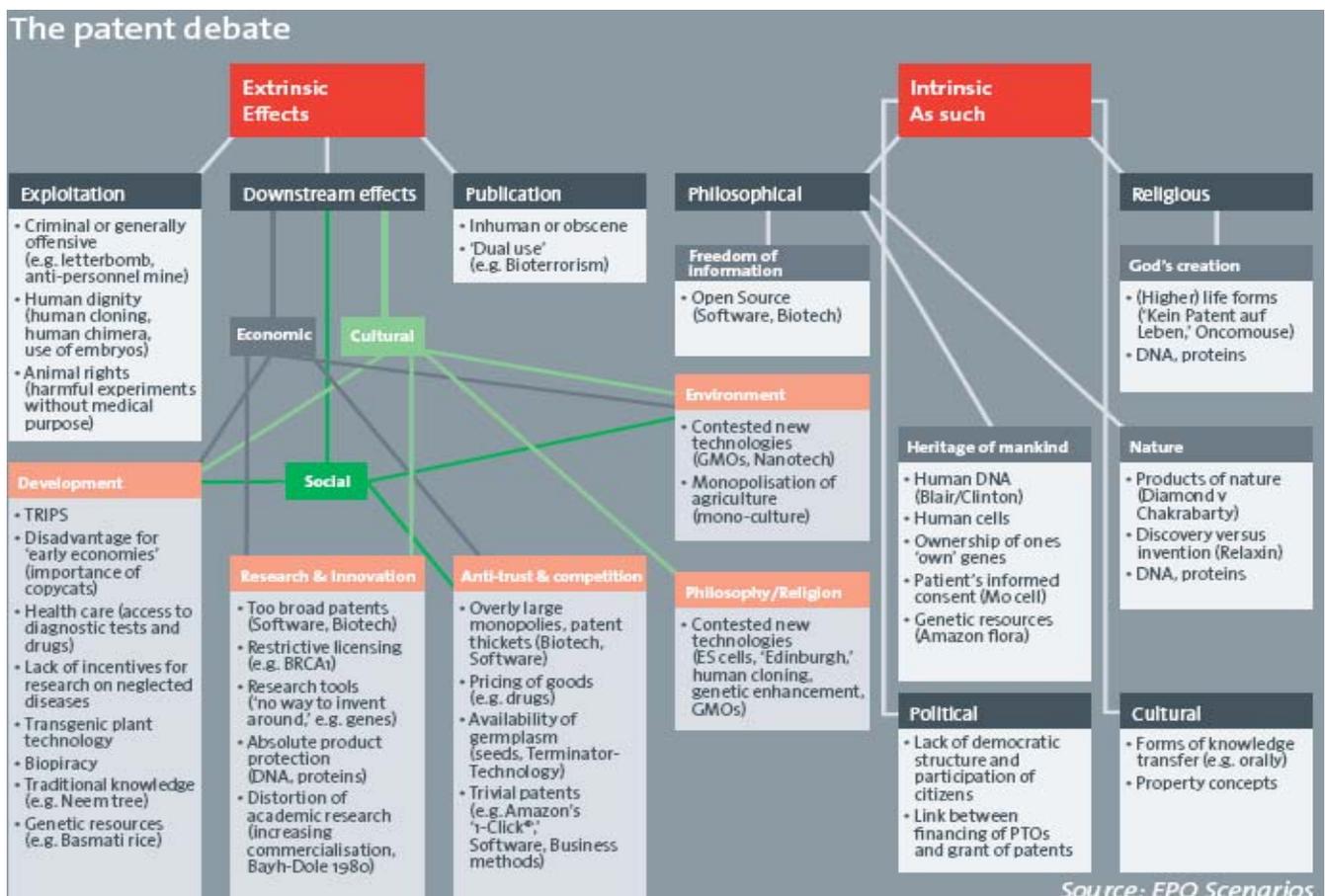
¿QUÉ OPINAN SOBRE UNA POSIBLE COLABORACIÓN TRILATERAL (EP-US-JP) O TETRALATERAL (incluyendo CN) PARA REALIZAR UN ÚNICO PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA-EXAMEN DE PATENTES, OPCIONALMENTE PRECEDIDO DEL P.C.T. Y SEGUIDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO?

¿QUÉ OPINAN SOBRE POSIBLES MODIFICACIONES DE LA LEY DE PATENTES, p.ej.:

- Introducción de la obligatoriedad del examen previo de patentes
- Eliminación de la novedad nacional en modelos de utilidad
- Introducción de la prioridad interna
- Realización de IET y opinión escrita dentro del año de prioridad (sin que se publique)
- Posibilidad de modificar la memoria descriptiva por el solicitante *de motu proprio*
- Introducción de la primera indicación médica

87

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



88

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Market Rules – Business as the dominant driver

The story of consolidation in the face of a system that has been so successful that it is collapsing under its own weight; Power and Global Jungle are the major driving forces.

Trees of Knowledge – Society as the dominant driver

The story of erosion in the face of diminishing societal trust, where Power (from the bottom up) and societal fear of Pace of Change and Systemic Risks – and Knowledge Paradox (in terms of access and control) – are the major driving forces.

Los cuatro escenarios

Whose Game? Geopolitics as dominant driver

It's the story of conflict in the face of changing geopolitical balances and competing ambitions, where Power and Global Jungle are the major driving forces, but in contrast to the business-led scenario, the states are the key players.

Blue Skies – Technology as dominant driver

The story of differentiation in the face of global systemic crises, where Pace of Change, Systemic Risks and Knowledge Paradox (as the nature of knowledge changes) are the major driving forces.

89



Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

SCENARIOS FOR
THE FUTURE

Enforcement

+++/+ IP rights are increasingly enforced, with injunctions and damages available worldwide and strengthened by international trade agreements. Digital copyright is strong and supported by sophisticated technical measures.

+ IP rights abolished in most fields, and enforcement is usually avoided where possible. Government interventions ensure pharmaceutical industry data exclusivity for clinical trials and cultural flat fees for the entertainment industry.

++/+ IP rights are only regionally enforceable because the appearance of trade blocks has led to mutual ignorance/rejection of IP rights. Within these blocks, however, depending on the prevalent system, enforcement can be quite powerful.

++ IP rights have lost their most powerful weapon in several technological sectors: the monopoly right. Patent owners in these sectors cannot stop copying but can demand licence fees, with arbitration and court actions if parties cannot agree on terms. In classical technological fields patents still confer monopoly rights.

90



Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

SCENARIOS FOR
THE FUTURE

Language

English has become the major patent language. Automatic translation facilities have significantly improved so that language is not really an issue anymore.

Due to the fact that patents have largely disappeared, language is no longer a major issue. In those few fields where patents still exist, language is still causing some problems in identifying relevant prior art. However, these difficulties are somewhat alleviated by the emergence of sophisticated (open source) machine translation.

Languages are only another area of segregation. Patent systems as far as they still exist use national or regional languages (e.g. English, Spanish, Chinese). Since the worldwide recognition of IP rights is seriously undermined and highly discriminatory, different language regimes only highlight this split. Translations remain important as a means for knowledge transfer, but increasingly also for technology espionage.

Computer translations are available from and into almost any language. Translation costs thereby have dropped to a negligible level. At the same time prior art is now accessible to any expert irrespective of his/her nationality due to the availability of computer translations. Language thus is no longer a barrier or cost driver in IP.

91



Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

SCENARIOS FOR
THE FUTURE

What does the IP world look like?

Market Rules 'Harmonised'

Patents have become global commodities. They constitute a recognised financial asset class in their own right, to be exploited and developed. The recognition of their value has become a new economic discipline. Patent professionals have considerable influence in the commercial world.

Trees of Knowledge 'Eroded'

In most technical fields patents have been abolished worldwide. Copyright is limited and restricted by fair-use exemptions. Secrecy, trademarks, design rights, geographic indicators, but also first-mover advantage and customer relationship are used to compete. Public private partnerships, prize funds, advance payment schemes and government grants reward innovators in areas of high public interest. Open source, creative commons and science commons are the standard forms of protection for work and attributions of authorship.

92



Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

SCENARIOS FOR
THE FUTURE

What does the IP world look like? (continued)

Whose Game? 'Split'

By 2025, IP is a still powerful tool, pragmatic adapted and used differently in various regions to achieve different goals. TRIPS is effectively marginalised.

The West devises alternative protection mechanisms to erect trade and IP barriers to respond to the rising competition from newcomers. Emerging countries are the top innovators and defend a strong global patent system. Some emerging and developing countries focus on collective intellectual rights and open source to try to manage their biodiversity heritage.

Most of the least developed countries (LDCs) ignore IP or use open source as the only route past the digital divide.

Blue Skies 'Reformed'

The new patent regime is characterised by a bifurcated system: in complex technical fields monopoly rights have been replaced by a licence of right regime while in discrete product areas such as the pharmaceutical sector classic patent rights continue to exist.

Alternative types of protection, such as branding or secrecy, often enforced by technical means (DRM) have become more important, but open source equally plays an important role.



The IP world in 2025

Conclusions (1/3)

Patent offices today are able to adapt quickly to technological change. This agility mirrors changes in the way the offices work, in particular in the examination of patent applications. This is now supported by ICT tools, allowing information and ideas to be shared between IP institutions and also with the outside world, for instance with technical experts and information providers. These changes allow the patent offices to issue legally strong patents more quickly. The problems of backlog and the resulting legal uncertainty are reduced considerably.

Patent information services have also improved and now offer extensive information based on improved search tools allowing 'intelligent' technical searches that embrace functionalities of the new Web 3.0, and patent-mapping. Information on patent licensing and searches allowing technical standards to be set up without infringing existing patent rights are now offered routinely. Commercial companies also play an important role in providing these services.



Conclusions (2/3)

Computer translations are available from and into almost any language. Translation costs have dropped to a negligible level. At the same time prior art is now accessible to any expert irrespective of his/her nationality due to the availability of computer translations. Language is no longer a barrier and translations no longer account for a significant proportion of the costs of obtaining a patent.

The kind of IP available has also evolved. There are now two distinct kinds of patent: a soft patent for complex technical fields, such as the ICT, and classic patent rights for areas such as the pharmaceutical sector. 'Soft patents' no longer offer completely exclusive rights and this means that innovation is no longer held up by blocking rights. The 'soft patents' foster collaborative innovation, e.g. open innovation networks and patent-pooling. Unfortunately, deciding which technology falls under which legal system has created a new arena for legal battles. Disputed cases are dealt with by supranational bodies.

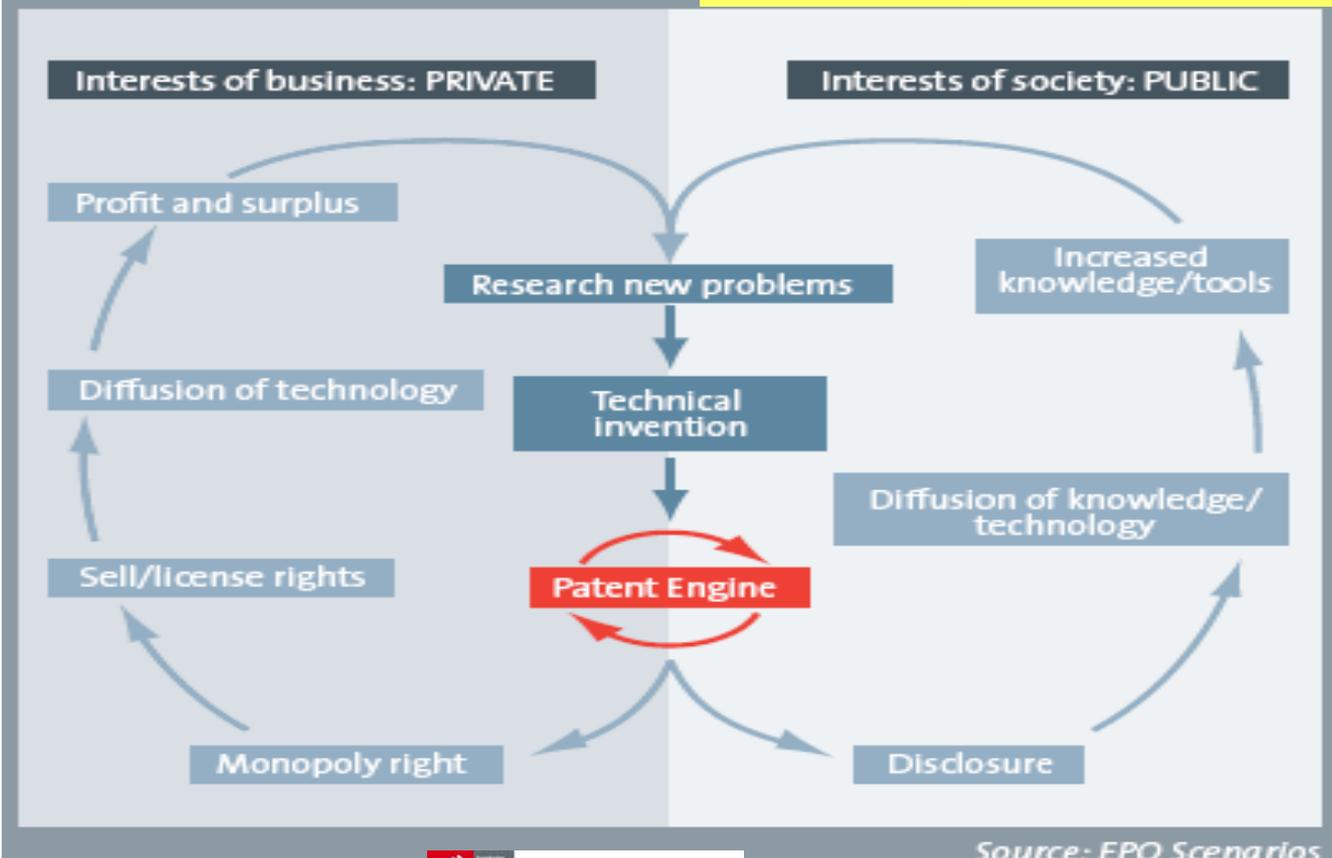


Conclusions (3/3)

Due to the shortening of technological product cycles and the removal of exclusivity of patent rights in complex technological fields, alternative types of protection, such as branding, secrecy and technically implemented copy protection (DRM), have become more important. Secrecy, however, is increasingly difficult to handle by companies due to high mobility of the workforce. Furthermore, a number of laws have been passed which restrict the right to secrecy of commercialised goods.

Secrecy and branding are not the only alternatives to patent protection. In particular, in emerging technologies and complex technical fields, open source has increased in importance and is broadly accepted as being able to deliver high-quality products. So for complex technologies the soft patent regime and the open source approach co-exist and both support a collaborative innovation process. Even for those areas where classic patents are still available, open source has, to a certain extent, become part of the system.



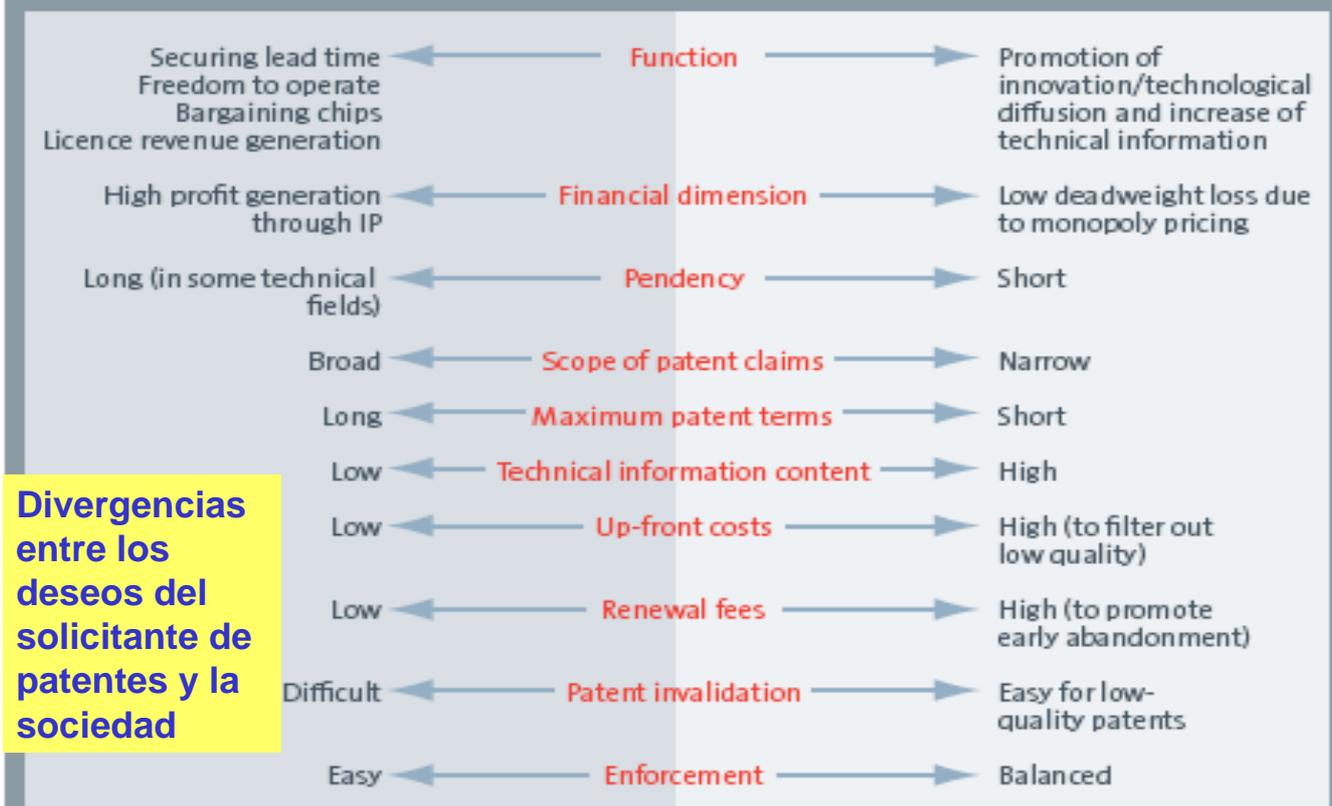


Source: EPO Scenarios



Patent applicant wants

Society wants



Divergencias entre los deseos del solicitante de patentes y la sociedad

Source: EPO Scenarios



