

CASO PRÁCTICO RAMA JURÍDICA- PATENTES

Enunciado 1. La empresa farmacéutica BioTec S.A, con sede en Alemania, obtuvo una patente europea E000001 que fue concedida 02/01/2023 por la Oficina Europea de Patentes (EPO) y publicada en el Boletín Europeo de Patentes el 04/01/2023.

En fecha 01/04/2024 la Empresa sufrió un ciberataque, a raíz de este ciberataque revisan todos los expedientes de patente europea de su titularidad y el 03/04/2024 descubren que la patente europea E000001 no fue validada en España.

Debido a esto deciden presentar un recurso de alzada ante la OEPM el día 22/04/2024, en el que presentan la siguiente documentación: justificante de pago de la tasa de recurso, la instancia del recurso y un escrito de alegaciones solo pidiendo la validación de dicha patente.

Pregunta a) ¿Cómo procedería la Unidad de Recursos de la OEPM tras recibir el recurso de alzada?

Pregunta b) En relación con la documentación presentada, ¿cree que la OEPM realizaría alguna observación? Justifique su respuesta.

Pregunta c) Tras realizar las actuaciones pertinentes, se examina el contenido del recurso por la OEPM. De acuerdo con la Ley 24/2015, de Patentes, cuál sería la siguiente resolución que le notificaría la OEPM a la Empresa.

Enunciado 2. Un inventor con nacionalidad alemana y residencia en Madrid, decide presentar el día 20/02/2020, por primera vez, una solicitud de patente europea con la intención de que la invención (sistema de comunicación criptográfica cuántica que permitiría la transmisión de datos clasificados sin posibilidad de interceptación) esté protegida en España.

Pregunta a) ¿Podría presentar la solicitud ante la Oficina Alemana de Marcas y Patentes? Justifique su respuesta.

Pregunta b) ¿En qué idioma deberá presentarse la solicitud?

Pregunta c) Finalmente, tras el procedimiento de concesión, la EPO decide conceder la Patente publicando la concesión el día 05/06/2024. ¿deberá abonar algún tipo de tasa? Justifique su respuesta.

Pregunta d) En relación con el pago de anualidades, ¿se podría realizar por adelantado ante la EPO? ¿y ante la OEPM?

Enunciado 3A. La empresa farmacéutica Salud S.A. desarrolló un nuevo medicamento, CARDIOPLEX indicado para el tratamiento de enfermedades cardíacas. Presentaron una solicitud de patente europea para el compuesto activo en 01/01/2010, y esta fue concedida en 15/05/2014. Sin embargo, debido a los exigentes procedimientos regulatorios, la autorización de comercialización del medicamento en la Unión Europea no fue obtenida hasta 15/06/2021.

Una empresa de genéricos, Genéricos S.A, decide utilizar el medicamento protegido para realizar estudios necesarios para obtener la autorización de comercialización del medicamento genérico.

Pregunta a) ¿Hasta qué fecha estará protegido el medicamento CARDIOPLEX si se concede el Certificado Complementario de Protección (CCP)?

Pregunta b) Al presentar la documentación de la solicitud CCP, Salud S.A aporta: una petición de expedición del certificado con los datos pertinentes y una carta de la Agencia Europea del Medicamento informando de que el procedimiento de concesión de la autorización comercial ha finalizado de forma estimatoria. ¿La solicitud estaría presentada correctamente? Justifique su respuesta.

Pregunta c) Si se otorgase un CCP, ¿Salud S.A obtendría la protección de la patente base durante una duración mayor de los 20 años?

Pregunta d) ¿Qué tipo de infracción estaría cometiendo Genéricos S.A por usar el medicamento protegido del modo indicado?

Enunciado 3B. Por otro lado, la empresa farmacéutica Pharma S.A., con sede en Valencia, ha desarrollado un medicamento innovador, que contiene un principio activo nuevo para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Este medicamento fue protegido por patente europea validada en España, que expira el 01/10/2024. Tras obtener la autorización de comercialización en la UE en 2019, la empresa solicitó un Certificado Complementario de Protección (CCP) en España, el cual extiende la protección del medicamento hasta 01/10/2029.

La empresa Genéricos S.A., con sede en Huelva, desea comenzar la fabricación de versiones genéricas de ese medicamento a partir de enero de 2027.

Pregunta a) Ante esta situación, Genéricos S.A. consulta si puede fabricar legalmente el medicamento genérico. Razone su respuesta.

Enunciado 4. Un laboratorio español, tras meses de investigación, decide presentar una solicitud de modelo de utilidad el día 15/07/2024. La invención se trata de una composición química contra la diabetes. El contenido de la solicitud es el siguiente: una mención de que se solicita un modelo de utilidad, datos de contacto, una descripción y el justificante de pago de la tasa de solicitud.

Tras presentar la solicitud, el solicitante se da cuenta de que se le ha olvidado incluir la página 4 de la descripción.

Pregunta a) La OEPM tras un primer examen de la solicitud, ¿qué fecha de presentación otorgará?

Pregunta b) Una vez admitida a trámite la solicitud, ¿cómo procederá la OEPM a continuación?

Pregunta c) Sabiendo que el objetivo del Laboratorio es obtener la protección del medicamento, ¿qué le recomendaría y cómo debería proceder?

Pregunta d) El Laboratorio, el día 30/09/2024 advierte que la filial estadounidense ya había presentado el día 15/08/2023 una solicitud de protección para la misma composición química en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, dicha solicitud se publicó el día 20/12/2023. ¿Cómo debería proceder el Laboratorio?

Enunciado 5. La empresa Agroquímicos S.L presenta una solicitud internacional PCT ante la OEPM, designándola como Administración de Búsqueda Internacional, en fecha 15/03/2023 reivindicando la prioridad de una solicitud de patente nacional presentada el día 15/09/2022. Con fecha 15/12/2022, el solicitante ha recibido el IET (informe sobre el estado de la técnica) y la opinión escrita de la solicitud prioritaria realizados por la OEPM, en los que se le han indicado

una serie de defectos formales, claridad, unidad de invención y falta de novedad y actividad inventiva. Sin embargo, la Empresa tiene mucho interés en conseguir la protección internacional de la invención objeto de la solicitud.

Pregunta a) ¿Qué habría podido hacer la Empresa al presentarla solicitud PCT con el fin de aumentar las posibilidades de obtener un informe de búsqueda internacional (IBI) favorable?

Pregunta b) Una vez recibido el IBI y la Opinión escrita (ISA 210 e ISA 237), la Empresa decide modificar el juego de reivindicaciones, ¿en qué momento podría presentar estas modificaciones y ante qué oficina?

Pregunta c) La Empresa decide entrar en fase nacional ante la Oficina Europea de Patentes (EPO), ¿cuál sería la fecha límite y qué tasas debería abonar?

Pregunta d) ¿En qué año expirará la vida legal de la Patente Europea?