



**EXAMEN DE APTITUD ACREDITATIVO DE LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA LA
ACTIVIDAD PROFESIONAL DE AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(CONVOCATORIA SEGÚN RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA OFICINA
ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O.A. – B.O.E. DE 1 DE ENERO DE 2019)**

TERCER EJERCICIO. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CASO PRÁCTICO DE INVENCIONES – PRIMER SUPUESTO

El investigador español, Dr. Anónimo, trabaja para una Universidad pública situada en México D.F, ciudad donde reside habitualmente de forma permanente. En su último viaje a España, en agosto de 2017, aprovechó sus paseos por el campo para recoger una cantidad de 1 kg de la planta cuyo nombre científico es *Salvia canariensis*, aunque popularmente se conoce como salvia canaria, garitopa o salvia morisca. La salvia canaria es un endemismo propio de las Islas Canarias, es decir, una planta propia y exclusiva de dichas islas. Asimismo, un pastor le informó de que tradicionalmente la planta es muy utilizada por la población local de las islas adicionándola a los alimentos con el fin de que éstos no acaben teniendo un sabor desagradable, es decir, lo que popularmente se conoce como “enranciamiento”.

Tras su vuelta a México emprendió una laboriosa investigación que le permitió descubrir que los extractos preparados con los tallos y hojas de esta planta poseen relevantes propiedades antioxidantes que le conceden aplicaciones en el campo de la alimentación, de la cosmética y de la medicina.

Por ello, decidió proteger los resultados de su investigación presentando una solicitud de patente ante la OEPM. Al preparar la documentación necesaria para realizar su solicitud, encuentra que en la instancia de solicitud según el modelo oficial aparecen los siguientes recuadros:

(22) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO	AUTORIDAD DE DEPÓSITO	CÓDIGO PAÍS	FECHA	NÚMERO	ORIGEN GEOGRÁFICO	FUENTE DE PROCEDENCIA
<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO						
(23) RECURSO GENÉTICO			NÚMERO DE CERTIFICADO			
<input type="checkbox"/> UTILIZACIÓN DE RECURSO GENÉTICO <input type="checkbox"/> UTILIZACIÓN DE CONOCIMIENTO TRADICIONAL						
LISTA DE SECUENCIAS DE AMINOÁCIDOS Y ÁCIDOS NUCLEICOS						
La descripción contiene una lista de secuencias biológicas en concordancia con la norma ST.25 OMPI <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO						
Se adjunta un soporte de datos legible por ordenador que incluye la lista de secuencias biológicas en concordancia con la norma ST.25 OMPI <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO						
El solicitante declara, por medio de esta instancia, que la información registrada en el soporte de datos legible por ordenador es idéntica a la contenida en la lista de secuencias biológicas incluida en la descripción de la versión escrita de esta solicitud						

1) ¿Cuáles debería rellenar y qué información deberían contener? Razone su respuesta teniendo en cuenta las reivindicaciones que se presentan (ver más adelante en el texto del ejercicio).

Finalmente, el 03/08/2018 el Dr. Anónimo presenta ante la OEPM, por vía electrónica, su solicitud de patente. La documentación presentada consta de una instancia con datos que permiten identificar al solicitante y contactar con él indicando que se desea obtener una patente española, una descripción, redactada en inglés porque desea también solicitarla próximamente en EE.UU., y de unos dibujos. La solicitud no contiene un juego de

reivindicaciones. Las tasas abonadas de depósito e informe de búsqueda corresponden a las tasas de los trámites realizados por vía electrónica con una reducción del 50% correspondiente a Universidades públicas.

2) ¿Es admisible que esta primera presentación haya sido realizada por el Dr. Anónimo sin estar representado por un agente de la propiedad industrial? ¿Es posible otorgar una fecha de presentación? ¿Existiría alguna objeción en la fase de admisión a trámite? Razone su respuesta.

El 06/08/2018 el Dr. Anónimo le designa a usted como su agente de la propiedad industrial y usted aporta a la OEPM el poder de representación otorgado por el solicitante. El 15/08/2018, usted, como representante legal del Dr. Anónimo, recibe una carta de la OEPM señalando que si desea superar el llamado “examen de oficio” (Artículo 35 de la Ley 24/2015 de Patentes) deberá presentar una traducción al castellano, así como un juego de reivindicaciones.

En fecha 25/08/2018 usted aporta un juego con 8 reivindicaciones, una relativa a un extracto obtenido de tallos y hojas de plantas de la especie *Salvia canariensis*, otra relativa al procedimiento de extracción de este extracto y seis relativas a diversos usos del extracto de plantas de la especie *Salvia canariensis* en la preparación de un producto protector frente a las radiaciones y de acción antioxidante en el campo de la alimentación, de la cosmética y de la medicina. En concreto, dos de estas reivindicaciones de uso se refieren, por un lado, a la utilización del extracto obtenido de esta planta para la fabricación de un preparado para prevenir el enranciamiento de los alimentos y, por otro lado, al uso del extracto obtenido para la consecución de una formulación cosmética cuya duración esté aumentada, evitando que desarrolle ranciedad, pérdida de fragancia, destrucción de vitaminas e ingredientes activos y disminución de color.

El 15/12/2018, usted recibe el informe de búsqueda, acompañado de la opinión escrita, donde se le comunican los siguientes resultados de forma resumida:

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoría	Documentos Citados	Reivindicaciones afectadas
X	SMITH, G. et al. “Terpenoids of cultivated <i>Salvia canariensis</i> ”. <i>Journal of Natural Products</i> (Llodya), 2017. Vol.46, nº4, páginas 593-594	1, 3
Y	TROYKKOFF, L. et al. “Antioxidant activity of Rosamary and Sage extracts in Rapeseed oil”. <i>Journal of Food Lipids</i> . 2001. Vol. 8, nº 1, páginas 1-13	1,3,4,5
Y	GÓMEZ, J.G. et al. “Diterpenes from in vitro-grown <i>Salvia canariensis</i> ”. <i>Phytochemistry</i> , 2015. Vol. 31, nº 9, páginas 3272-3273	1,3,4,5
A	ES 2002557 A6 (KALAMAZOO HOLDINGS, INC.) 16.08.1988	1-8

La opinión escrita no señala la presencia de ningún defecto, aparte de los relativos a la patentabilidad.

3) A la vista de este informe indique si cada reivindicación mencionada en él cumple con los requisitos de novedad y actividad inventiva.

El Dr. Anónimo desea que su solicitud se publique lo más pronto posible para seguir inmediatamente con la tramitación. Por ello, le encarga a usted que solicite su publicación anticipada sin esperar a que transcurra el plazo de 18 meses desde la fecha de presentación.

4) ¿Qué requisito legal debería cumplirse para que la OEPM acceda a su petición?

Mientras tanto, como está muy satisfecho con el trabajo que usted está realizando como agente, el Dr. Anónimo decide encargarle la tramitación de dos Certificados Complementarios de Protección a nombre de la Universidad de México en la que trabaja.

Esta Universidad es titular de dos patentes europeas, en las que el Dr. Anónimo participó como inventor, cuyos números de publicación son EP1287140 y EP1593393, validadas en España y publicadas, respectivamente, con los números ES2081974 y ES2378446.

La patente EP1287140, presentada el 05/06/2009, fue concedida el 09/12/2011. Esta patente en vigor protege la sustancia activa Cortilizumab. Además, el Dr. Anónimo le informa de que, por vez primera en la Comunidad Europea, la Agencia Europea del Medicamento ha expedido, en fecha 24/06/2019, una autorización de comercialización con el número EU/1/19/544 para la sustancia activa como medicamento Cortilizumab y con el nombre comercial de Cimzimzia, entregándole a usted una copia.

Por una serie de razones, le indica que le haría ilusión, por ser el día de su cumpleaños, presentar en fecha 26/12/2019 una solicitud de CCP para el producto Cortilizumab (Cimzimzia), usando en apoyo de su solicitud la patente EP1287140 como patente de base y la autorización de comercialización EU/1/19/544.

5) ¿Le parece correcta esta pretensión del Dr. Anónimo? Razone su respuesta.

6) Si este CCP se solicitara y fuera concedido, ¿en qué fecha entraría en vigor? ¿Cuál sería el plazo para efectuar el pago de la tasa de mantenimiento de este CCP concedido en el supuesto de que la publicación de su concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) se realizara en una fecha anterior a su fecha de devengo? Razone sus respuestas.

Por su parte, la patente EP1593393 presentada el 19/12/2014, fue concedida el 09/03/2016. Esta patente en vigor protege la sustancia activa Adalicutumab. En este caso, el Dr. Anónimo le informa de la existencia de una autorización de comercialización suiza, con número CH57856, expedida por la autoridad sanitaria suiza en fecha 10/04/2019 para la sustancia activa como medicamento Adalicutumab y con el nombre comercial de Humomira. Esta autorización fue incluida en la denominada "lista negativa" del principado de Liechtenstein que, finalmente, reconoció como válida el 10/04/2020.

Asimismo, le señala que también dispone, de otra autorización de comercialización, con número FR22342, para la misma sustancia activa como medicamento, expedida y notificada por la autoridad sanitaria francesa en fecha 25/06/2019, así como de la autorización de comercialización española para Adalicutumab expedida y notificada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios(AEMPS), en fecha 23/07/2109, con el número ES68272.

Usted realiza la solicitud de este CCP el 23/09/2019 aportando toda la documentación necesaria para su correcta tramitación ante la OEPM.

7) ¿Cuál sería la fecha límite de validez de este CCP? Razone su respuesta.

Pasado un tiempo desde su última conversación con el Dr. Anónimo, usted recibe una llamada telefónica de éste comunicándole su deseo de realizar una solicitud de una prórroga pediátrica para este último CCP solicitado.

En concreto, le pide que le proporcione las siguientes informaciones:

8) ¿Qué documentación adicional, además de la ya aportada cuando se realizó su solicitud de CCP relativa a la sustancia activa Adalicutumab (Humomira), debe incluir una solicitud de prórroga de un CCP? Razone su respuesta.

9) ¿Cuál sería ahora la fecha límite de validez del CCP una vez concedida su prórroga para medicamento de uso pediátrico? Razone su respuesta.

10) ¿Hasta qué fecha dispondría para realizar una posible petición de revocación o limitación de la patente ES2378446 (validación en España de la patente EP1593393). Razone su respuesta.