

ECIJA

Abril 2021

Últimas
novedades de
**Propiedad
Industrial**

Boletín nº 2

www.ecija.com

Índice



01

¿Son patentables las simulaciones implementadas en ordenador?

02

Derecho de marca en los Estados Unidos: claves de la entrada en vigor de la *Trademark Modernization Act* para titulares extranjeros

03

El Tribunal General de la UE anula la decisión de la EUIPO contra LEGO, carga las tintas contra la Oficina y considera registrables los diseños de la compañía

1. ¿Son patentables las simulaciones implementadas en ordenador?

Intento previo en la Unión Europea

El 6 de julio de 2005 el Parlamento Europeo rechazó la Propuesta de Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador. Dicha Propuesta de Directiva definía como invención implementada en ordenador aquella invención para cuya ejecución se requiriese la utilización de un ordenador, una red informática u otro aparato programable, teniendo la invención una o más características nuevas que se realizaran, total o parcialmente, mediante un programa o programas de ordenador.

Las condiciones de patentabilidad que se exigían eran las del artículo 52 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas: la invención debía ser nueva, suponer una cierta actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial. La Propuesta de Directiva excluía la patentabilidad de los programas de ordenador como tales, las invenciones cuya contribución consistiese simplemente en el uso de un ordenador, los algoritmos matemáticos y los métodos para el ejercicio de actividades económicas.

La Directiva admitía que las invenciones implementadas por ordenador pudieran reivindicarse como producto o como procedimiento y aceptaba la reivindicación de un programa informático, pero sólo si se ejecutaba en un ordenador programable el producto o procedimiento válidamente reivindicado en la misma solicitud de patente.

La EPO y la decisión G 0001/19

La Oficina Europea de Patentes ha determinado que, siempre que la invención aborde un problema técnico, las simulaciones implementadas en ordenador son patentables. La Cámara Ampliada de Recursos de la EPO dictó el pasado mes de marzo la decisión referida, concluyendo que la jurisprudencia establecida sobre invenciones implementadas en ordenador (CII) también se aplica a las simulaciones implementadas en ordenador.

Bentley Systems (UK) Ltd., solicitó la patente titulada «*Simulation of the movement of an autonomous entity through an environment*», consistente en una simulación implementada en ordenador del movimiento de distintos peatones a través de un entorno como un edificio. La división examinadora de la EPO rechazó dicha solicitud argumentando que la invención carecía de actividad inventiva, que no era capaz de «contribuir al carácter técnico de la invención».

Sin embargo, Bentley Systems apeló y la Cámara Ampliada de Recursos consideró que las simulaciones inventadas por ordenador deben evaluarse «de acuerdo con los mismos criterios que cualquier otra invención implementada en ordenador, incluso con respecto a la cuestión de si una característica reivindicada contribuye al carácter técnico de la invención». De esta suerte, la Cámara Ampliada de Recursos se ha desviado de un caso anterior (T1227/05) en el que manifestó: «Los datos numéricos calculados que reflejan el comportamiento físico de un sistema modelado en un ordenador no suelen establecer el carácter técnico de la invención. Sólo en casos excepcionales estos efectos calculados pueden considerarse efectos técnicos implícitos».

En otras palabras, si una simulación implementada en ordenador contribuye a solucionar un problema técnico en la realidad física, entonces será patentable, puesto



que entrañará actividad inventiva. Lo anterior abre un mundo de posibilidades si pensamos en simulaciones, por ejemplo, de Inteligencia Artificial.

Impacto en la Inteligencia Artificial

Al negarse a aplicar un análisis diferente a un subgrupo de CII, la decisión de la EPO tiene implicaciones para otros subgrupos de invenciones implementadas en ordenador, tales como las simulaciones de Inteligencia Artificial, que no deberían estar sujetas a ningún enfoque analítico especial a la hora de determinar su patentabilidad.

Simulaciones de Inteligencia Artificial relativas al diagnóstico de enfermedades, al descubrimiento de otras invenciones o a la gestión de todo tipo de recursos, deberían ser patentables, sin que ningún grupo particular de simulaciones pueda ser discriminado con respecto a otros en relación a su patentabilidad. En realidad, ninguna categoría de invenciones implementadas en ordenador puede ser excluida, en principio, de la protección por patente, pues la decisión de la EPO enfatiza que hay que examinar las invenciones consistentes en simulaciones caso por caso, y que el concepto de actividad inventiva se mantiene totalmente abierto.

2. Derecho de Marca en los Estados Unidos: claves de la entrada en vigor de la *Trademark Modernization Act* para titulares extranjeros

El pasado 1 de marzo, tuvo lugar la mesa redonda organizada por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos para organizar la implementación de las medidas introducidas por la *Trademark Modernization Act*, firmada a finales del mes de diciembre de 2020.

La norma, que entrará en vigor el próximo mes de diciembre de 2021, comprende cambios que afectan al procedimiento de registro de las solicitudes y a la forma de aplicar el Derecho frente a potenciales infracciones o supuestos de nulidad de registro de marca, especialmente cuando su registro proviene del extranjero. Las principales novedades serían:

Establecimiento de dos procedimientos nuevos de cancelación de marcas registradas:

El primero de ellos sería el denominado *Expungement procedure* (procedimiento de eliminación), orientado a la defensa frente a registros de marcas provenientes del extranjero.

Las solicitudes de registro provenientes de una solicitud o registro presentada previamente en el extranjero no necesitan aportar pruebas del uso de la marca en el comercio estadounidense antes de quedar registradas. El *Expungement procedure* se configura como un medio para evitar el registro fraudulento de marcas de solicitantes extranjeros que nunca han llegado a usarlas en el tráfico económico.



El segundo de los nuevos procedimientos es la denominada *Reexamination* (Procedimiento de reevaluación) y va un paso más allá que el anterior: su propósito es combatir aquellas solicitudes de registro que contemplan declaraciones de uso falsas, que no necesariamente fraudulentas (como en el caso anterior). Se persigue acotar a la realidad de la actividad empresarial del solicitante, los productos o servicios cubiertos por las clases para las que se solicita el registro del signo en cuestión. Es decir, se pretende que la explotación de la marca sea acorde a los usos para los que es destinada y que un solicitante no pueda incluir todos los servicios o productos que integran una clase concreta.

Para rectificar esta conducta de registro excesivo de productos o servicios dentro de cada clase, el procedimiento permite cancelar el registro de cada producto o servicio, para el que no se pueda demostrar que la marca se estaba utilizando a la fecha de presentación de la declaración de uso de la marca durante su solicitud de registro.

Las solicitudes de *Expungement* tienen un plazo de presentación comprendido entre los 3 y 10 años siguientes a la fecha de registro de la marca, y las solicitudes de reevaluación tienen un plazo de hasta 5 años después de la fecha de registro.

Agilización del proceso de presentación de pruebas por terceros para oponerse a la presentación de solicitudes de registro

Además de lo anterior, la actualización de la Ley de Marcas estadounidense permitirá que un tercero presente pruebas para su consideración cuando pretenda la denegación de una solicitud de registro de marca. Dichas pruebas podrán referirse, entre otros supuestos, a la existencia de un derecho anterior.

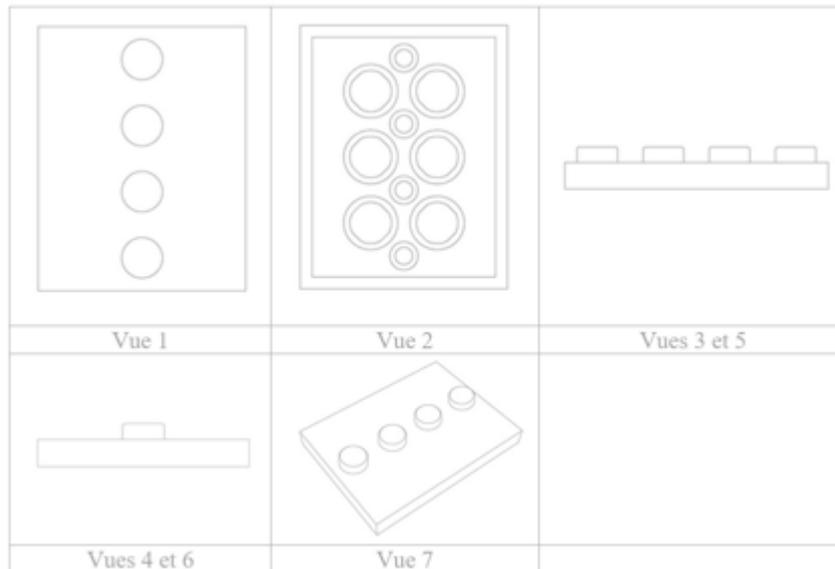
El tercero deberá identificar el motivo de denegación e incluir una descripción concisa de cada prueba presentada en apoyo de cada motivo de denegación identificado. La Oficina Estadounidense, ante estas circunstancias, decidirá si incluye las solicitudes en el expediente de registro. Esta decisión de la Oficina Estadounidense es definitiva y no revisable y no prejuzga el derecho de las partes a plantear cualquier cuestión y a basarse en cualquier prueba en cualquier otro procedimiento.

El anterior mecanismo será conocido como *letter of protest*, y será útil para todo oponente a una solicitud de registro de marca estadounidense en el sentido de que facilitará la tarea de revisión al examinador.

3. El Tribunal General de la UE anula la decisión de la EUIPO contra Lego, carga las tintas contra la oficina y considera registrables los diseños de la compañía

El supuesto de hecho

El Tribunal General de la Unión Europea resolvió el pasado 24 de marzo, el contencioso entre la compañía danesa de juguetes LEGO y la resolución dictada por el Tribunal de Apelación de la EUIPO en abril de 2019, cuando decidió anular el registro de su diseño comunitario nº 1664368-0006:



El motivo de la declaración de nulidad, por parte de la EUIPO, provenía del recurso formulado por la entidad alemana *Delta Sport Handelskontor GmbH*. Dicha sociedad de responsabilidad limitada, alegó que todas las características de apariencia del producto afectado por el diseño registrado por LEGO, describían únicamente funciones técnicas del mismo y, como consecuencia, debían estar excluidas del ámbito de protección del Reglamento nº6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios de acuerdo con su artículo 8.1.

En respuesta, la Sala de Apelación de la EUIPO decidió favorablemente respecto de los argumentos planteados por *Delta Sport Handelskontor*, y consideró que resultaba de aplicación el supuesto de hecho del artículo 8.1., del referido Reglamento, acordando, en consecuencia, la anulación del referido diseño.

La resolución del TGUE y sus consecuencias

La decisión del TGUE reside principalmente en que la Sala de Apelación de la EUIPO no tuvo en consideración la excepción indicada en el apartado 3º del artículo 8 del Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios: «(...) se reconocerá un dibujo o modelo comunitario, en las condiciones establecidas en los artículos 5 y 6, en los dibujos y modelos que permitan el ensamble o la conexión de múltiples productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular».

El recurso formulado por LEGO se concreta en que la Sala de Apelación de la EUIPO no entró a valorar si era de aplicación la referida excepción del artículo 8.3., del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios. Dicha cuestión iría, según el TGUE, en contra de lo dispuesto en los Considerandos 10 y 11 del referido Reglamento:

«A este respecto, conviene señalar que la aplicación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 6/2002, cuando las características de apariencia del producto afectado por un dibujo o modelo estén comprendidas tanto en el artículo 8, apartado 1, como en el artículo 8, apartado 2, de dicho Reglamento,



no puede depender de la intención del solicitante de nulidad de invocar una u otra de estas disposiciones».

De esta suerte, considera el TGUE que era obligación del Tribunal de Apelación analizar si era de aplicación la excepción del artículo 8.3., cosa que nunca hizo, incurriendo con ello en error de Derecho.

Concluye el TGUE indicando que un dibujo o modelo debe declararse nulo si el conjunto de sus características de apariencia están dictadas sólo y exclusivamente por la función técnica del producto en cuestión, pero cuando al menos una de esas características de apariencia no está dictada exclusivamente por la función técnica, no puede anularse dicho dibujo o modelo. O lo que es lo mismo, cuando una de las características de apariencia de un dibujo o modelo no dependa, únicamente, de la función técnica, será susceptible de protección.

Asimismo, el Tribunal indica que la solicitante de nulidad nunca probó la funcionalidad técnica de todas las características del diseño y que la Sala de Apelación de la EUIPO no sólo no analizó correctamente todas las características del diseño, sino que, además, desplazó, incomprensiblemente, la carga de la prueba a la compañía LEGO.

Área de Propiedad Industrial

+ 34 933 808 255

Info.barcelona@ecija.com

ECIJA



Most recognized Spanish firm in LATAM and Best European TMT Firm



34 practices globally recognized in 10 jurisdictions



Best Technology Firm



Amongst most innovative European Firms

THE LAWYER

Best European TMT Firm



Most innovative project, Best Digital Economy Firm

Avenida Diagonal 458 - Piso 8
08006, Barcelona
933 808 255
info.barcelona@ecija.com