

Curso sobre patentes y modelos de utilidad

Curso organizado por



B Universitat de Barcelona

Centre de Patents



**Fundamentos
Documentación
Transferencia
Redacción**

Ediciones 2012 - Barcelona y Madrid

Módulo de Fundamentos

El sistema de patentes: políticas de protección, patentabilidad e infracción

Fechas

Barcelona: 12-15 de marzo o 25-28 de junio de 2012

Madrid: 24-27 de septiembre o 10-13 de diciembre de 2012

A quién va dirigido

A quien precise una introducción detallada a las patentes porque va a trabajar en el tema o prevea asistir a cualquiera de los otros módulos

Profesor

Bernabé Zea

Licenciado en química por la UB. Agente de la propiedad industrial colegiado y representante autorizado ante la OAMI para marcas y diseños comunitarios. Profesor del Centro de Patentes de la UB. Socio fundador de ZBM Patents. Perito habitual en casos de patentes y miembro de la Asociación Catalana de Peritos Judiciales.

Contenido

- **Introducción a la propiedad intelectual-industrial (PI).** Instituciones involucradas en la consecución y defensa de los derechos de PI. Objetivos del sistema de patentes: promoción de la innovación tecnológica. Modalidades de protección: derechos de autor, marcas, indicaciones geográficas, diseños y patentes. Competencia desleal. Secreto industrial. Para qué sirven las patentes y para qué no.
- **Principales conceptos relativos a las patentes.** Ejemplo de patente. Qué se puede patentar. Ejemplos sobre invenciones patentables y otro tipo de creaciones. Derechos conferidos por las patentes. El derecho negativo de impedir a los terceros la explotación de la invención patentada. Cómo las patentes por sí mismas no dan derecho a la explotación de las invenciones. Determinación de la titularidad y la inventoría: riesgos de su asignación incorrecta en una patente. Derechos del inventor y del titular.

Módulo de Fundamentos

El sistema de patentes: políticas de protección, patentabilidad e infracción

Contenido (cont.)

- **Requisitos de patentabilidad.** Carácter técnico. Excepciones a la patentabilidad. Aplicabilidad industrial. Definición del estado de la técnica. Quién es el experto en la materia a efectos de patentabilidad. Novedad. Actividad inventiva. Determinación de la actividad inventiva mediante la aproximación problema-solución llevada a cabo por la EPO (*European Patent Office*). Indicios secundarios de actividad inventiva. Particularidades de los modelos de utilidad. Estado de la técnica aplicable a los modelos de utilidad. El concepto de novedad nacional de acuerdo con las decisiones del Tribunal Supremo.
- **Protección de las invenciones.** Política de empresa en relación con la propiedad industrial. Decisión de patentar frente al mantenimiento del secreto industrial. Aspectos básicos en la redacción de patentes. Identificación de las invenciones a partir de la información suministrada por el inventor. Cómo pasar de un producto a una invención. Tipos de reivindicaciones disponibles: entidad (producto) y actividad (usos, métodos y procedimientos) Qué, cómo, cuándo y dónde patentar.
- **Extensión de la protección a distintos países.** Derecho de prioridad como inicio de la protección. Familias de patentes: patentes equivalentes en diversos países. Procedimientos de tramitación de la protección en el extranjero: nacional en las diferentes oficinas, patente europea y solicitud internacional (PCT). Validación de patentes europeas: cambios debidos al *London Agreement*. Costes asociados a la protección por patente: redacción de la patente, contestación a acciones oficiales, traducción, tasas de mantenimiento. Honorarios de trámite y tasas oficiales.
- **Política de protección.** Idioma de la solicitud prioritaria y oficina para la primera presentación. Aspectos sobre redacción: adaptación a las necesidades específicas de cada titular. Necesidad de primera solicitud en España. *US provisionals* como medio de conseguir una primera protección en Estados Unidos. Estrategia según la naturaleza del solicitante: universidades, centros públicos de investigación, pequeñas empresas dedicadas a investigación, grandes empresas con centros de investigación y empresas de genéricos. Preparación para superar una *IP due diligence* (auditoría que se llevará a cabo por terceros en el momento en que estén interesados en la compra o participación en los activos de propiedad industrial del titular).

Módulo de Fundamentos

El sistema de patentes: políticas de protección, patentabilidad e infracción

Contenido (cont.)

- **Interpretación de un documento de patente.** Identificación de las distintas partes del documento. Primera página como fuente de datos bibliográficos e interpretación de la situación registral del documento. Códigos INID asignados por todas las oficinas de patentes. Códigos de publicación. Duración de las patentes, incluyendo los cambios en España y Estados Unidos.
- **Infracción de patentes.** Derechos concedidos y actos prohibidos. Alcance de la protección de las reivindicaciones (independientes y dependientes). Regla de la simultaneidad de todos los elementos. Análisis elemento-por-elemento. Doctrina de los equivalentes. Infracción directa e infracción indirecta (por contribución o por inducción). Acciones judiciales. Inversión de la carga de la prueba. Diligencias de comprobación de hechos. Medidas cautelares. Consecuencias de la infracción.
- **Peculiaridades del sistema estadounidense.** El inventor como solicitante. *First to invent vs. first to file*. Próximos cambios en la legislación. Procedimientos de interferencia para determinar la titularidad. Novedad mixta a diferencia de la novedad absoluta y mundial del sistema europeo. La existencia en la práctica de un "año de gracia". *Best mode*. Publicación de algunas solicitudes de patentes frente a la única publicación de la patente concedida. Cuadernos de laboratorio como prueba para determinación de la fecha de invención.

Módulo de Documentación

Bases de datos y servicios de información tecnológica de la OEPM, la OEP y otras oficinas

Fechas

Barcelona: 16 de marzo de 2012

Madrid: 28 de septiembre de 2012

A quién va dirigido

A cualquiera que tenga algún conocimiento sobre patentes, o que haya asistido al módulo de Fundamentos

Profesora

Carmen Toledo

Doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Jefe de la Unidad de Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Profesora en cursos sobre documentación de patentes en distintas universidades (Alicante, Mondragón, Cádiz, UCM, UPM...), escuelas de negocio (EOI, CSIF...) y SEDIC.

Contenido

- **Información gratuita en Internet.** Búsquedas de patentes: etapas a seguir. Información administrativa: trámites ante la OEPM, solicitud electrónica, ayudas y subvenciones, publicaciones electrónicas (BOPI, Boletines de Vigilancia Tecnológica), *e-learning*. Bases de datos de patentes de oficinas internacionales: *Esp@cenet*, *Register Plus* y *Epoline* (OEP), *PatentScope* (OMPI). Bases de datos de patentes de oficinas nacionales: *INVENES* (OEPM), *PatFT*, *AppFT*, *PAIR* (oficina de EEUU), oficina británica, *DEPATISNET* (oficina alemana), *IPDL* (oficina japonesa), *KPA* (oficina coreana), *CNPAT* (oficina china), *IPIRS* (oficina india), etc. Bases de datos gratuitas de patentes no oficiales: *Google Patents*, *FreePatentsOnline*, *SurfIP*, *SumoBrain*, *Patent Lens*, *IP Newsflash*, *Xygygy*, *Boliven*. Otras páginas web de interés: *IPR-Helpdesk* (UE), *Intellogist*, *PIUG*. Recomendaciones.
- **Servicios de información tecnológica.** Informes tecnológicos de patentes, búsquedas retrospectivas e informes de vigilancia tecnológica a medida.

Módulo de Transferencia

Transferencia de patentes y de know-how: redacción de contratos de cesión y de licencia

Fechas

Barcelona: 26 de marzo de 2012

Madrid: 1 de octubre de 2012

A quién va dirigido

A directivos, gestores, técnicos o juristas implicados en transferencia de tecnología. Presupone tener conocimientos del sistema de patentes o haber asistido al módulo de Fundamentos

Profesor

Miguel Vidal-Quadras

Doctor en derecho y abogado en Amat i Vidal-Quadras Advocats. Profesor responsable del módulo Protección de la Tecnología (patentes y *know-how*), del Máster en Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información, de la Facultad de Derecho de ESADE.

Contenido

- **Breve introducción a la contratación para no juristas.** Principios generales. Requisitos esenciales, eficacia, interpretación y nulidad de los contratos. Formación y estructura.
- **Contratos de Transferencia de Tecnología.** Objeto del contrato sobre cesión o licencia de tecnología (patentes y *know-how*) e incidencia en los aspectos de la negociación. Principales aspectos a tener en cuenta en los contratos de licencia de tecnología: alcance territorial y temporal, otras limitaciones de la licencia, términos económicos del acuerdo, obligaciones de las partes, elementos de control, causas y efectos de la terminación. Otros contratos: acuerdos de confidencialidad, colaboración técnica, fabricación, suministro, etc.
- **Ejemplos prácticos.** Análisis de cláusulas típicas de contratos y explicación de su contenido, proporcionando argumentos para defender la inclusión o exclusión de pactos en el marco de negociaciones contractuales.
- **Normas anticompetencia como limitación a la transferencia de tecnología.** Facultades de las autoridades de la competencia en el control de las situaciones de abuso de posición de dominio y de concertación de prácticas empresariales en materia de transferencia de tecnología. Limitaciones derivadas de la normativa *antitrust*. Análisis de los tipos de cláusulas que pueden comportar riesgos de competencia y bases para su asesoramiento.

Módulo de Redacción

La práctica de la redacción de memorias y reivindicaciones

Fechas

Barcelona: 27-30 de marzo de 2012

Madrid: 2-5 de octubre de 2012

Profesor

Pascual Segura

Licenciado en química por la Univ. Valencia, doctor por la UB y postdoc en la Univ. de California. Profesor titular y agente de la propiedad industrial en la UB, y director-fundador del Centro de Patentes de la UB. *Elected member of the first Academic Advisory Board of the European Patent Academy, EPO*. Profesor en cursos de otras instituciones: ESADE, Barcelona Graduate School of Economics, Univs. Alicante y Navarra, Escuela Judicial, etc.

Contenido

- **Generalidades.** Obtener la mejor protección posible como objetivo. Aspectos previos a decidir. Alcance de la protección, derechos conferidos y actos prohibidos. Relación entre "lo que está reivindicado" y "lo que está protegido". Intentar que la posible infracción sea directa y literal (ni indirecta, ni por equivalencia). Elementos estructurales, funcionales, intencionales y paramétricos. *Comprising vs. consisting of*. Procurar incluir reivindicaciones (reivs.) de entidad (= producto), además de reivs. de actividad (= procedimiento o método). Control de costes asociados al número de págs. y al número de reivs.
- **Metodología general para redactar reivindicaciones.** Cubrir todos los posibles actos infractores. No reivindicar lo que tenemos sino lo que el estado de la técnica no tiene. Reivindicar la invención, no el producto. Reivindicar la invención *on the shelf* y a un nivel adecuado. Identificar el elemento nuevo. Seleccionar la categoría de la reiv. Escoger su "nombre o sujeto". Chequear su validez (¿es nueva? ¿tenemos algún argumento para justificar su actividad inventiva? ¿es un mero desiderátum?). Chequear su infracción (¿tiene algún elemento o palabra demasiado limitante? ¿protege lo que se fabrica o vende? ¿es autosuficiente?).

A quién va dirigido

A quien tenga conocimientos sobre patentes o que haya asistido al módulo de Fundamentos. Está especialmente dirigido a técnicos que quieran realizar o controlar la redacción de solicitudes de patentes preparadas para OEPM, PCT, EPO y USPTO. Se necesitan conocimientos de inglés

Módulo de Redacción

La práctica de la redacción de memorias y reivindicaciones

Contenido (cont.)

- **Metodología para redactar reivindicaciones dependientes.** Jerarquizar la importancia comercial de los elementos. Partir de una reiv. para el mejor prototipo disponible, y progresivamente eliminar-generalizar-combinar sus elementos. Diseñar estructuras de dependencias apropiadas (pirámide, cadena, cadenas-en-pirámide, selección de ramas por separado, selección de ramas simultáneamente, etc.). Dependencia múltiple para crear posiciones de retroceso.
- **Tipos especiales de reivindicaciones.** Reivs. de medio-más-función. Reivs. en-dos-partes (*Jepson*), con *characterized in that*. Casos en los que resultan apropiadas y casos en los que no. Uso obsoleto de "caracterizado por" en reivs. que realmente no son en-dos-partes; ídem en reivs. dependientes. Reivs. con grupos de Markush. Reivs. de productos definidos por parámetros. Reivs. *product-by-process*. Reivs. con "para" (*purpose-limited product claims*). La 1ª y 2ª indicación terapéutica como excepciones. Reivs. de *method of treatment* en EEUU. Reivs. de uso. Reivs. de procedimiento de obtención (que lleguen a obtener el producto comercial; que tengan el mínimo número de pasos en la reiv. independiente). Reivs. de procedimiento de simple mezcla (protección de la mezcla como producto).
- **La claridad** como principal habilidad del redactor. La aproximación *KISS (Keep It Short and Simple)*. Ser claro, sin resultar farragoso ni prolijo. Un mismo elemento se designa siempre con un único nombre (o acrónimo) y con un único número (si procede). Trucos. **La unidad de invención** y su trascendencia económica. Directrices consensuadas PCT-EPO-USPTO. Prever las modificaciones posteriores durante el examen, para que no impliquen **adición de materia nueva**.
- **Cuestiones formales sobre presentación de solicitudes.** Partes de una solicitud de patente. Normas generales para presentar la solicitud. Elaboración de un archivo-plantilla para controlar márgenes, paginación, espaciado, numeración de líneas, tipo de letra, etc. Subtítulos y notas precautorias en el archivo-plantilla. Confección de dibujos, gráficas y fotos. Uso del *software* PatXML.

Módulo de Redacción

La práctica de la redacción de memorias y reivindicaciones

Contenido (cont.)

- **Cuestiones prácticas sobre redacción de memorias.** Qué no puede -o no debe- incluirse en la memoria. Mantener flexible la definición de la invención. Redactar en inglés sencillo, con la terminología y simbología habituales. "Inventarse" nueva terminología si conviene. Evitar los "falsos amigos" del inglés. Usar títulos que no sean "demasiado" descriptivos. El campo de la técnica. La parte del estado de la técnica (*background art*) como educación de los potenciales lectores y como preparación de argumentos de actividad inventiva (p. ej. señalando limitaciones, inconvenientes o prejuicios que son superados por la invención). Aprovechar la bibliografía de los inventores y/o realizar nuevas búsquedas. Cómo citar documentos. Incorporar el texto de las reivs. a la explicación (*summary*) de la invención, "contando la historia" para que la pueda entender un no-técnico (directivo, juez, abogado...). Procurar suficiencia de descripción y soporte para todas las reivs. Mencionar ventajas reales, sin hacer afirmaciones despreciativas. Rangos (*ranges*) y fórmulas generales. *Fallback positions* según se desee o bien permitir o bien impedir las futuras invenciones de selección. Ejemplos y realizaciones detalladas: su distribución y su reproducibilidad. El requisito de *best mode* en EEUU. Esquema típico en electromecánica: estructura, funcionamiento, fabricación, ventajas y variantes. El resumen (*abstract*). Trucos para ahorrar espacio.
- **Cuestiones prácticas sobre inventores.** La identificación correcta de los inventores y su importancia. Inventoría vs. propiedad. Errores típicos de los inventores. Tipos de inventores. Entrevistas con el inventor de contacto: delimitar los límites de no-funcionamiento; poner elementos técnicamente equivalentes.
- **Notas:** distribuidos a lo largo de la exposición, se usarán numerosos **ejemplos**, de química, farmacia, biotecnología, electromecánica e informática; en la clase se realizarán varios **ejercicios prácticos**.

En Barcelona (BCN)

Centre de Patents de la UB
Parc Científic de Barcelona
Baldiri Reixac 4
08028 Barcelona

Cuotas

Módulo de Fundamentos: 800 € + 18% IVA

Módulo de Documentación: 50 € + 18% IVA

Módulo de Transferencia: 200 € + 18% IVA

Módulo de Redacción: 800 € + 18% IVA

La cuota incluye la documentación (papel y PDF) y las comidas de lunes a jueves

Inscripción

Centre de Patents de la UB

Núria Sans

E-mail: nuriasans@pcb.ub.es

Tel: +34 93 403 45 11 / Fax: 93 403 45 17

Proporcionar datos de facturación para la emisión de la factura y e-mail del asistente para envío de la documentación del curso en PDF

Notas

Las clases son en castellano. La documentación de alguno de los módulos está parcialmente en inglés. Se proporcionará un certificado de asistencia a quien lo requiera. Los organizadores se reservan el derecho de cancelar este curso o modificar cualquier aspecto relacionado. Asimismo, no se responsabilizan de las opiniones expresadas por los profesores

www.pcb.ub.edu/centredepatents

En Madrid (MAD)

Oficina Española de Patentes y Marcas
Aulas de Formación (planta 15)
Paseo de la Castellana 75
28046 Madrid

Horario

De lunes a jueves: de 10:00 a 18:00 h

(comida: de 13:00 a 15:00 h)

Viernes: de 9:00 a 14:30 h

Pago

Mediante cheque nominal o transferencia bancaria a la cc:

2013-0088-63-0200326711, a nombre de

Fundació Bosch i Gimpera (proyecto 3584)

Para que la inscripción se considere realizada, ha de

haberse recibido (por e-mail o fax)

el justificante del pago de la cuota

como máximo en las siguientes fechas:

Ed. BCN marzo: 27 febrero / Ed. BCN junio: 11 junio

Ed. MAD sept-oct: 10 sept. / Ed. MAD dic.: 26 nov.

Las plazas se adjudican por orden de recepción

del justificante del pago de la cuota

Cancelación

Se devolverá la cuota, menos el 4% de gastos, si

se cancela la inscripción hasta el

27 febrero (Ed. BCN marzo), 11 junio

(Ed. BCN junio), 10 septiembre (Ed. MAD sept-oct)

y 26 noviembre (Ed. MAD diciembre)

www.oepm.es