



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

Centre de Patents



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, ENERGÍA  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

# Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes "Los Lunes de Patentes"

Barcelona  
Lunes, 14 de marzo de 2016

## Objetivos

Que sean útiles para los que, con mayor o menor experiencia, ya llevan algún tiempo trabajando profesionalmente en España sobre temas relacionados con patentes o modelos de utilidad. Son personas que tienen distintas formaciones iniciales (técnica, jurídica, económica, gestión...) y han trabajado en ámbitos laborables muy variados (particular, empresa, agencia, bufete, enseñanza, oficina de patentes,...). Todos ellos tienen interés en temas sobre patentabilidad, infracción, procedimientos, etc, principalmente en España, pero también en la EPO, EEUU, China, Japón y otros países. Algunos de ellos se presentarán al examen para ser agente de la propiedad industrial español.

Que sean útiles como ayuda para los que piensan presentarse al *European Qualifying Examination* de la EPO, con intención de adquirir el título de *European Patent Attorney*. Esto implica que los temas del Convenio de la Patente Europea y del PCT se tratan al máximo nivel.

Que sean útiles para los menos expertos, o incluso principiantes, que desean formarse en materia de patentes.

Que sean útiles a todos para actualizar los conocimientos (p. ej. en legislación y jurisprudencia), pues el mundo de las patentes está en constante cambio y resulta difícil mantenerse al día.

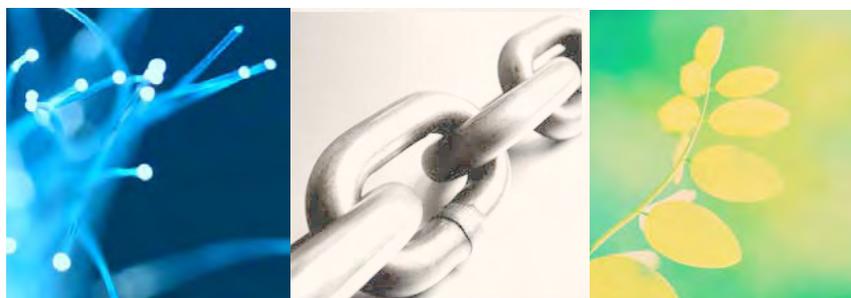
Que sean útiles para conocerse y estar en contacto los relativamente pocos que trabajan profesionalmente en este tema.

## Foro de aprendizaje y discusión

Las Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes ("Los Lunes de Patentes") son un foro de aprendizaje y discusión, gratuito, profesional y abierto a todas las opiniones. Desde comienzos de 2001, cuatro lunes al año se reúnen personas interesadas en formarse sobre patentes (incluyendo modelos de utilidad y diseños industriales) desde un punto de vista profesional, independientemente de su especialidad y del lugar de trabajo.

## Funcionamiento

Para funcionar de la manera más sencilla posible, no hay ningún coste de inscripción ni de documentación y no es necesario comunicar la intención de asistir. El local lo proporciona la OEPM o el Centro de Patentes de la UB. Y la documentación, que suele ser voluminosa, se distribuye por correo electrónico y colgándola en la página web [www.ub.edu/centredopatents](http://www.ub.edu/centredopatents)



# Lunes, 14 de marzo de 2016

10:00 – 13:00 h

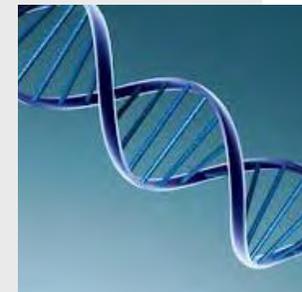
**Litigios transfronterizos sobre patentes europeas con y sin efecto unitario durante el (largo) período transitorio previsto en el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes: ¿cómo manejarse en ríos revueltos?**

## **Manuel Desantes Real**

Catedrático de Derecho internacional privado en la Univ. de Alicante (UA) desde 1992. Ha sido Vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes desde 2001 a 2008, Vicerrector y Rector en funciones de la UA entre 1996 y 1998, y miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea entre 1998 y 2001. En la actualidad es *Member of Counsel* de la firma ELZABURU y Vicepresidente del Jurado del Diseño Español. Ha publicado cinco libros y más de sesenta artículos sobre derecho internacional privado y propiedad intelectual e industrial.

Se estudiarán casos referidos a:

1. Acciones de revocación de patentes europeas clásicas y de patentes europeas con efecto unitario
2. Acciones de infracción de patentes europeas clásicas localizadas en un solo Estado y plurilocalizadas, con un solo demandado o con varios
3. Acciones de infracción de patentes europeas con efecto unitario
4. Acciones de declaración de no infracción de patentes europeas clásicas localizadas en un solo Estado y plurilocalizadas, con un solo demandado o con varios
5. Acciones de declaración de no infracción de patentes europeas con efecto unitario
6. Acciones de reconvención y de defensa
7. Medidas provisionales y cautelares
8. Situaciones de litispendencia y conexidad



Se hará referencia a legislación aplicable y a jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de tribunales nacionales; en particular a:

- Reglamento 1215/2012 sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judicial en material civil y mercantil (Bruselas I bis), que se aplica desde el 10 de enero de 2015 y ya ha sido modificado por el Reglamento 542/2014, que introduce normas específicas para el Tribunal Unificado de Patentes y para el Tribunal de Justicia del Benelux.
- Reglamento 864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II).
- Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013 (Acuerdo TUP).
- Reglamento 1257/2012 de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente (Reglamento 1257).
- Reglamento 1260/2012 de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción (Reglamento 1260).
- Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Bier (1976), Shevill (1995), Roche (2006), Gat (2006), Painer (2011), Solvay (2012), Folien Fisher (2012), Coty (2014), etc.
- Sentencia de The High Court of Justice (London) 2014 (Actavis v. Lilly).

15:00 – 16:45 h

## Assessing US Patent Reform: Unintended Adverse Consequences of the AIA

### David Loretto

Madrid-based US patent attorney affiliated with Danish firm Plougmann Vingtoft. He is a former scientific researcher and US appellate clerk, with over 15 years' experience practicing patent law in New York and Madrid. He advises clients on prosecution, litigation and transactional matters across a range of technologies, with particular emphasis on materials science.

The American Invents Act ("AIA") of 2011 did not merely repeal the anomalous US "first-to-invent" system, it also created a number of contentious procedures for challenging issued patents before panels of USPTO judges -most notably opposition-like *Post-Grant Review* (PGR) and *Inter Partes Review* (IPR)- with the intention to "improve patent quality and limit unnecessary and counterproductive litigation costs."

Though PGR has as yet seen little use -it is generally available only for applications filed after March 15, 2013- IPR has proved extremely popular, with the USPTO having already issued several thousand IPR final decisions. However, it is not evident that this heavy use has succeeded in filtering out "low quality" patents and decreasing litigation costs, as intended. Instead, IPR has been used as an adjunct to litigation and to attack "high quality" patents in creative ways clearly not intended under the AIA: by hedge fund managers seeking to profit by lowering the price of pharmaceutical shares, by spurned partners aiming to punish



former business associates, and in brazen attempts to extract portions of multi-million dollar jury awards.

Such duplicative and creative uses of IPR, coupled with extremely high invalidation rates in IPR, have led commentators to suggest that, rather than improving the US patent system, the AIA has depressed patent values and lowered investor confidence overall, with potentially disastrous consequences for certain sectors of the US economy.

The unintended adverse consequences of the AIA, and resulting efforts to scale them back, may provide lessons for the Unified Patent Court.

17:00 – 18:00 h

### **Presentación de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil, de Barcelona: organización y funcionamiento**

#### **Yolanda Ríos López**

Magistrada Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, especialista mercantil  
Coordinadora de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona

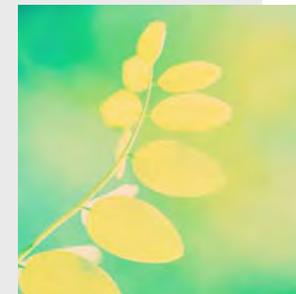
#### **Alfonso Merino Rebollo**

Magistrado Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, especialista mercantil  
Miembro de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona

#### **Florencio Molina López**

Magistrado Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, especialista mercantil  
Miembro de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona

- Génesis y marco legal del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil, de Barcelona: organización y funcionamiento; distribución de materias por Secciones
- Materias atribuidas de manera exclusiva a la Sección 1ª: patentes, modelos de utilidad, diseños industriales
- Normas de funcionamiento: coordinación, resoluciones colegiadas y resoluciones unilaterales
- Compromisos y efectos prácticos



## Lugar

Auditori Antoni Caparrós  
Parc Científic de Barcelona  
Baldiri Reixac 4 - 08028 Barcelona

## Horario

De 10:00 a 13:00 h  
y  
de 15:00 a 18:00 h

## Inscripción

Gratuita  
No es necesario inscribirse  
Aforo limitado

## Documentación

Se distribuye por correo electrónico y se puede  
descargar de la web del Centre de Patents  
[www.ub.edu/centredepatents](http://www.ub.edu/centredepatents)

## Lista de distribución

Las jornadas se convocan a través de una lista de  
distribución. Para ser añadido a esta lista, enviar  
nombre, institución y dirección de correo electrónico  
al coordinador: [pascualesegura@patents.pcb.ub.es](mailto:pascualesegura@patents.pcb.ub.es)

## Notas

Los organizadores se reservan el derecho de  
cancelar esta jornada o modificar cualquier aspecto  
relacionado. Asimismo, no se responsabilizan de  
las opiniones expresadas por los ponentes