



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Centre de Patents



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

Curso sobre patentes y modelos de utilidad 2016

Fundamentos
Documentación
Transferencia
Redacción
Química y Farmacia

Cómo funciona

Este curso consta de cinco módulos de distinta duración (1, 2 ó 4 días), que apenas se solapan en cuanto al contenido, y a los que se puede asistir por separado.

La asistencia al módulo de Fundamentos no necesita formación previa sobre el sistema de patentes. La asistencia a cualquiera de los demás módulos presupone haber asistido al módulo de Fundamentos, o haber recibido una formación equivalente.

Los primeros cuatro módulos no se refieren a patentes en un sector especial de la técnica. En cambio, el último trata de cuestiones específicas en el sector de química-farmacia.

La mayoría de los contenidos son de ámbito internacional, incluyendo los sistemas PCT, europeo y norteamericano. El módulo de Transferencia y lo relativo a modelos de utilidad se refieren especialmente al sistema español.

La metodología didáctica general se basa en ejemplos o casos concretos, con un enfoque eminentemente práctico, pero haciendo referencia siempre a los fundamentos jurídicos.

La tabla de la derecha indica las ediciones programadas a la hora de cerrar este folleto. A lo largo del año pueden programarse otras ediciones en distintas fechas o ciudades.

A quién va dirigido

Los cuatro primeros módulos resultarán de ayuda a cualquier persona interesada en conocer el sistema de patentes, independientemente de que su formación sea técnica, jurídica, de gestión, etc.

En la descripción de cada módulo se proporciona más detalle respecto a quién va dirigido.

Módulo	Duración	Ciudad	Fechas
Fundamentos	4 días	Madrid	15-18 febrero 2016
		Barcelona	30 mayo-2 junio 2016 3-6 octubre 2016
Documentación	1 día	Madrid	19 febrero 2016
		Barcelona	3 junio 2016
Transferencia	1 día	Madrid	22 febrero 2016
		Barcelona	6 junio 2016
Redacción	4 días	Madrid	23-26 febrero 2016
		Barcelona	7-10 junio 2016
Química-Farmacia	2 días	Barcelona	20-21 junio 2016



Módulo de Fundamentos

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

Lugar y fechas

Madrid: 15-18 de febrero de 2016

Barcelona: 30 de mayo-2 de junio / 3-6 de octubre de 2016

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 & Trademarks. CEO de ZBM Business Connect. 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.

A quién va dirigido

A quien desee adquirir una formación general sobre patentes que le sea útil en su propio trabajo; a quien desee trabajar en patentes, o a quien vaya a asistir a cualquiera de los demás módulos

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 de obtención). 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). Patente europea con efecto unitario y Tribunal Unificado de Patentes. Validación de patentes europeas: cambios debidos al *London Agreement*. Costes asociados a la protección por patente: redacción de la solicitud, tasas de tramitación (solicitud, informe de búsqueda, concesión), contestación a acciones oficiales, traducción, tasas de mantenimiento. Honorarios de trámite. Resumen del procedimiento estadounidense.
- **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. 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 PI 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.
- **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.

Módulo de Documentación

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

Lugar y fechas

Madrid: 19 de febrero de 2016

Barcelona: 3 de junio de 2016

A quién va dirigido

A cualquiera que tenga que localizar o manejar documentos de patentes. Requiere tener conocimientos sobre patentes o haber 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, Alertas Tecnológicas), *e-learning*. Bases de datos de patentes de oficinas internacionales: *Espacenet*, *European Patent Register* (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*, *Xygy*, *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

Lugar y fecha

Madrid: 22 de febrero de 2016

Barcelona: 6 de junio de 2016

A quién va dirigido

A directivos, gestores, técnicos o juristas implicados en transferencia de tecnología. Presupone haber asistido al módulo de Fundamentos, o haber recibido una formación equivalente

Profesor

Miguel Vidal-Quadras

Doctor en derecho y abogado en Amat & Vidal-Quadras. Profesor de Derecho Mercantil en la Universitat Internacional de Catalunya. 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

- **Introducción a la transferencia de tecnología y diferentes tipos de contratos.** Formas de adquisición de la tecnología. Tipología de los acuerdos con terceros y estructura del contrato. Características propias de los principales contratos de transferencia. Acuerdos de cotitularidad, confidencialidad, subcontratación de I+D, MTAs, opción, colaboración técnica, fabricación, suministro, empresa-universidad, etc. Archivos-plantillas de contratos, en inglés.
- **El objeto de los contratos y las cláusulas típicas de los 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.
- **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 antitrust como limitación a la transferencia de tecnología.** Facultades de las autoridades de la competencia en el control de las prácticas colusorias en materia de transferencia de tecnología. Limitaciones derivadas de la normativa reguladora de la competencia. Análisis de los tipos de cláusulas que pueden comportar riesgos de competencia y bases para su asesoramiento sobre la base de las pautas recogidas en el Reglamento 316/2014 y de las directrices de la Comisión en materias de acuerdos de transferencia de tecnología.

Módulo de Redacción

La práctica de la redacción de memorias y reivindicaciones

Lugar y fechas

Madrid: 23-26 de febrero de 2016

Barcelona: 7-10 de junio de 2016

Profesor

Pascual Segura

Licenciado en química por la Univ. Valencia, doctor por la UB, investigador postdoctoral en la Univ. de California. Profesor titular y agente de la propiedad industrial en la UB. Representante de la UB frente a la OEPM, la EPO y el PCT. Director-fundador del Centro de Patentes de la UB. Profesor en cursos de otras instituciones: ESADE, Escuela Judicial, Univs. de Alicante, Internacional de Catalunya, Navarra, Pompeu Fabra, Politècnica de Catalunya, etc. *Elected member of the first Academic Advisory Board of the European Patent Academy, EPO.* Colaborador en el nuevo *WIPO Patent Drafting Manual*.

Contenido

- **Introducción.** La redacción como habilidad fundamental del profesional de patentes. Algunos códigos deontológicos: defender los intereses del solicitante; no redactar sólo reiv. estrechas, sino incluir también reivs. tan amplias como sea posible. Principales textos de referencia: Leyes y reglamentos aplicables. La nueva Ley 24/2015 de Patentes (LP2015). El *WIPO Patent Drafting Manual*. Part F (The European Patent Application) of the Guidelines for Examination in the EPO; Chapter 0600 (Parts, Form, and Content of Application) of the Manual of Patent Examining Procedure in the USPTO. Directrices de examen de la OEPM. Invención como enseñanza técnica: carácter técnico o tecnicidad como requisito de patentabilidad. La razón genuina para solicitar patentes vs. otras posibles razones empresariales. Objetivo de la solicitud: obtener la protección más eficaz posible, a la vista de los resultados disponibles, el estado de la técnica localizado y los intereses del solicitante.
- **Algunas decisiones previas a solicitar patentes o modelos de utilidad.** ¿Patente o modelo de utilidad? ¿Doble protección de la misma invención: mediante patente y modelo de utilidad; mediante patente nacional y patente europea?

A quién va dirigido

A quien, habiendo asistido al módulo de Fundamentos o recibido una formación equivalente, desee redactar solicitudes de patentes o analizar las solicitudes redactadas por otros. Se necesitan conocimientos de inglés, dado que el enfoque es internacional (PCT, EPO, USPTO, OEPM, etc)

Módulo de Redacción

La práctica de la redacción de memorias y reivindicaciones

Contenido (cont.)

¿Importa la hora en que se presenta la solicitud? ¿Idioma? ¿Oficina? ¿Presentación electrónica o en papel? Redactar la solicitud prioritaria lo mejor posible. Conveniencia habitual de redactar en inglés sencillo. Ayudas terminológicas en inglés. La redacción como tarea entre dos: un inventor de contacto y un experto redactor.

- **La estructura y el contenido de una solicitud de patente vs. los de un *full paper*.** Partes de una solicitud de patente. Ejemplo del *electrosurgical instrument*: comparación entre un *full paper* y una patente. Ejercicio de la *alimentary pasta of short cooking time*: orden y contenido de las distintas partes de un documento de patente.
- **¿Tenemos alguna invención que merezca la pena ser patentada?** De estos resultados e ideas, con el estado de la técnica que conocemos, ¿podemos extraer alguna reiv. que merezca la pena ser patentada? Ejemplo de la lata de bebida con dos compartimentos y sendas válvulas. Interpretación de un informe del estado de la técnica (*search report*): categorías A, X, Y, P y E.
- **La reivindicación como definición de la materia que se quiere proteger, en términos de características, elementos o limitaciones: lo reivindicado vs. lo protegido.** "*The name of the game is the claim*" y lo que esto significa en el sistema de patentes actual. La reiv. como frase definitoria de un conjunto técnico en un universo de entidades o actividades técnicas, representado a efectos didácticos por una superficie cerrada. Las reivs. definen el objeto (*subject matter*) por el que se solicita la protección (Arts. 84 EPC y 26 LP). El alcance de la protección se determina por las reivs. (Art. 69.1 EPC y 61.1 LP). *Protocol on the Interpretation of Art. 69 EPC*. Normas equivalentes en US: características técnicas = elementos = limitaciones. Prohibición de explotación directa de la invención (Arts. 28 ADPIC, 25 UPCA, 50 LP y 59 LP2015). Cuando lo protegido es más que lo reivindicado.
- **Uso del lenguaje y la terminología en busca de la claridad.** La claridad como principal habilidad del redactor. El requisito de claridad, tanto en las reivs. como en la descripción. Ejemplos de falta de claridad. Reivs. que incluyen "en". La aproximación *KISS (Keep It Short and Simple)*. Usar frases y razonamientos de acuerdo con la lógica. Ser claro, sin resultar farragoso ni prolijo. Redactar en lenguaje sencillo, con la terminología y la simbología habituales. Ser absolutamente coherente: un mismo elemento se designa siempre con un único nombre (o acrónimo) y con un único número (si procede). "Inventarse" nueva terminología si conviene.

Módulo de Redacción

La práctica de la redacción de memorias y reivindicaciones

Contenido (cont.)

- **Comprising vs. consisting of en reivs. Infracción directa e indirecta.** Significado de "que comprende" (*comprising*) vs. "que consiste en" (*consisting of*) en reivs. Ejercicio sobre definiciones de polígonos. Regla básica de la infracción de una reiv. o "regla de la simultaneidad de todos los elementos" (*all elements rule*). *Element-by-element analysis*. Las líneas de reivs. dependientes como estrategia típica de protección con "posiciones de retroceso". Causas de oposición (Art. 100 EPC) y de nulidad (Arts. 112.1 LP y 102 LP2015). Limitación en el procedimiento de nulidad (Arts. 138.3 EPC y 103.4 LP2015). Interpretación de las reivs.: literal o por identidad, y no-literal o por equivalencia. Actos que constituyen infracción directa. Actos que constituyen infracción indirecta (*contributory & active inducement in US*). Redactar para que la posible infracción futura sea directa, basándose en la interpretación literal de las reivs.

- **Categorías o clases de reivindicaciones. Formatos estándar y en-dos-partes.** Reiv. como frase sin puntos, con un preámbulo (locución nominativa cuyo sustantivo determina la categoría), *comprising* y un "cuerpo". Signos (números) de referencia entre paréntesis. Reivs. de *entity* (*product, apparatus*) y de *activity* (*preparation process, use*) en la EPO. Reivs. de *machine, article of manufacture, composition of matter, process/method of making, and process/method of using* en US. Elementos introducidos con "un/una" y referidos después como "el/la" (antiguamente, "dicho/a"). Reivs. independientes comenzando con "A/An". Reivs. dependientes comenzando con "The", creadas por adición (*further comprising*) o por selección (*wherein*) de elementos. Reivs. de medio-más-función. Grupos de Markush con *consisting of*. Etapas para pasar de los dibujos a las palabras en reivs. electromecánicas: ¿Qué es el elemento, cómo se llama y qué número tiene? ¿Dónde está localizado? ¿Qué hace? ¿Cómo hace lo que hace? *Tips & tricks*. Terminología electromecánica. *Brainstorming* previo a la redacción. Ejercicio: reiv. estándar (piruleta o Chupa Chups®). Reiv. en-dos-partes "cuando la especialidad del caso lo justifique", con *caracterizado por/porque*: Rule 43(1) EPC y su errónea traducción en el Art. 7.1 RLP. *Improvement/Jepson claims* en US. Cuándo conviene y cuándo no conviene usar una reiv. en-dos-partes. Ejercicio: reiv. en-dos-partes (piruleta con chicle). Incluir las reivs. con valor comercial (para daños y perjuicios): Ej. Apple vs. Samsung.

- **Reivs. dependientes y su redacción a partir de un prototipo. Referencias que no crean dependencias. Dependencia múltiple.** Definición de reiv. dependiente. Reivs. independientes y elementos *esenciales*. Reivs. dependientes a partir de una reiv. estrecha para el prototipo, por eliminación de limitaciones: Ejs. de las tijeras y de la cerradura computerizada. Esquema/árbol de dependencias: sinvastatina. Falsas dependencias. Referencias que no crean

Módulo de Redacción

La práctica de la redacción de memorias y reivindicaciones

Contenido (cont.)

dependencias. Ejercicio: sildenafil. Dependencias múltiples y sus formatos: Ejercicio: *electrosurgical instrument*. Tasas por número de páginas, y número y categorías de reivs. Ordenación de reivs. Limitaciones en el número de reivs. independientes: Rules 43(2) y 62a EPC.

- **Estructuras de dependencias y análisis de validez/infracción.** Simplificación del análisis de validez y de infracción en grupos de dependencias. *Brainstorming* inicial y elaboración iterativa de borradores de reivs. y sus dependencias. Jerarquizar la importancia técnica y comercial de los elementos. Estructuras típicas de dependencias: cadenas, pirámides, cadenas en pirámide, ramificaciones a base de selección de elementos, etc. Invenciones de selección: evitar el riesgo de *undisclosed selection from two lists* en la EPO. Ejercicio de redacción de grupos de dependencia para la EPO, y su adaptación para la USPTO.

- **Principios básicos de redacción de reivs. independientes. *Idem* de dependientes.** *Don't claim what you have; claim what the prior art doesn't have. Claim the invention, not the product. Novelty lies in the claim; inventive step lies in the argument. Claim the invention on the shelf (kits, components and distributed inventions).* Aproximación típica, ilustrada mediante el ejemplo de la "bandeja antigoteo": (1) detectar la invención; (2) identificar el elemento nuevo; (3) seleccionar la categoría de la reiv.; (4) escoger su preámbulo; (5) chequear su validez (¿es nueva? ¿tenemos algún argumento para justificar su actividad inventiva? ¿es un mero desiderátum?); (6) chequear su infracción (¿tiene algún elemento o palabra demasiado limitante? ¿protege lo que se fabrica o vende? ¿es autosuficiente?). ¿Qué se pone en las reivs. dependientes? Ejercicios de redacción de reivs. para proteger la "Jarra-nido" de la UB y la loción contra la psoriasis.

- **Tipos especiales de reivs.: *purpose-limited product claims*, parámetros, usos, procedimientos de obtención.** Reivs. con "para". Producto químico. Producto definido por parámetros. *Product-by-process*. Uso general. 1ª y 2ª indicación terapéutica en la EPO: *product-for-use. Method of treatment* en US. Procedimiento de obtención. Ej.: lansoprazol.

- **Cuestiones sobre formatos y dibujos.** Normas generales para presentar la solicitud. Elaboración de un archivo-plantilla para controlar márgenes, paginación, espaciado, numeración de líneas, tipo de letra, etc. Formato especial para solicitud electrónica en la OEPM. El software PatXML. Citas. La confección de los dibujos (FIG). Secuencias.

Módulo de Redacción

La práctica de la redacción de memorias y reivindicaciones

Contenido (cont.)

- **Trabajo con los inventores. Realizaciones particulares y/o ejemplos.** La identificación correcta de los inventores. Errores típicos de los inventores. Materiales de partida y entrevistas con el inventor de contacto. Aprovechar la información de los inventores y realizar búsquedas adicionales en fuentes de información adecuadas. Redacción de ejemplos y realizaciones (*embodiments*) particulares. Distribución y reproducibilidad de los ejemplos. Esquema típico de descripción en electromecánica: estructura, funcionamiento, fabricación, ventajas y variantes. *Best mode* en US. Generalizar con fundamento para soportar todo el ámbito reivindicado, bajo el principio general de que lo reivindicado debe estar acorde con lo descrito. Lo que no se puede o debe incluir en la descripción. Mantener flexible la definición de la invención. *Duty of disclosure & inequitable conduct in US*. Cuidado con no dar a entender que un elemento es "esencial", si no se quiere ser obligado a ponerlo como limitación en las reivs. independientes.
- **Título. Campo de la técnica. Estado de la técnica (*Background art*).** Usar títulos que no sean "demasiado" descriptivos. El campo de la técnica -y el resumen en US- debe ser más amplio que las reivs. más amplias. 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). Identificación de problemas. Incorporar el texto de las reivs. a la explicación de la invención, "contando la historia" para que la pueda entender un no-técnico (directivo, juez, abogado...). Inconvenientes de presentar objetivos o deseos. Nunca presentar como *background art* problemas o soluciones que forman parte de la invención. Puede convenir presentar la invención como simple alternativa, nueva y no obvia, pero que no implica progreso técnico.
- **Explicación de la invención (*Summary of the invention*). Resumen (*Abstracts*).** Procurar suficiencia de descripción y soporte para todas las reivs. Mencionar ventajas reales, sin hacer afirmaciones despreciativas. Rangos (*ranges*) y fórmulas generales o de Markush. Posiciones de retroceso (*fallback positions*) según deseemos, o bien permitir, o bien impedir futuras invenciones de selección. Redactar bien el resumen (*Abstracts*), pues es como una "tarjeta de presentación" de la invención, y se incorporará en las bases de datos.
- **Ejercicios y ejemplos finales. Conclusión.** Ejercicio de una solicitud completa para proteger la glicoproteína producida por la nueva especie bacteriana *Pseudoalteromonas antarctica*. Ejemplos: método de diagnóstico y pronóstico; tratamiento informatizado de pacientes a distancia.

Módulo de Química y Farmacia

Cuestiones específicas de las patentes en estos sectores, particularmente en Europa y los EEUU

Lugar y fechas

Barcelona, 20 y 21 de junio de 2016

Profesores

Montserrat Jané

Licenciada en química por la UB. Con 12 años de experiencia en I+D en la industria de química fina. *Qualified European Patent Attorney. European Patent Litigation Certificate*. Profesora en el Centro de Patentes de la UB. Socia de ZBM Patents & Trademarks.

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 & Trademarks. CEO de ZBM Business Connect. Perito habitual en casos de patentes y miembro de la Asociación Catalana de Peritos Judiciales.

Contenido

- **Consideraciones previas relativas al sector farmacéutico.** Costes involucrados en el desarrollo de un producto farmacéutico. Farmacia y patentes. Requisitos regulatorios. El valor de las expectativas. Riqueza inmaterial de los *originators* (PI y dossiers) y las empresas de genéricos (PI). Financiación sanitaria y precios de referencia. Un único sistema de patentes. Las patentes no dan derecho a comercializar. Escenarios para el lanzamiento de un producto genérico.

A quién va dirigido

A quien, habiendo asistido al módulo de Fundamentos o recibido una formación equivalente, desee conocer las peculiaridades de las patentes en estos sectores

Módulo de Química y Farmacia

Cuestiones específicas de las patentes en estos sectores, particularmente en Europa y los EEUU

Contenido (cont.)

- **Cuestiones generales sobre la protección de las invenciones en química y la redacción de la solicitud de patente.** Definición de la invención y estrategia de protección. Requisitos de patentabilidad. Identificar el estado de la técnica aplicable y determinar la materia patentable. Invenciones nuevas en sí mismas. Novedad por selección. Novedad por introducción de un *disclaimer*. Novedad por introducción de una característica con un propósito. Relevancia de los datos clínicos para la novedad. Actividad inventiva. El experto en la materia y el conocimiento general común. Aproximación problema-solución en la EPO. Credibilidad del efecto técnico en todo el ámbito de protección. Obviedad/no obviedad de las invenciones. Reformulación del problema técnico. Datos presentados tras la solicitud. Concepto de obvio en EEUU tras la decisión *KRS vs Teleflex*. Suficiencia de la descripción. Ejemplos proféticos.
- **Otros aspectos prácticos para la redacción y la tramitación de patentes químico-farmacéuticas.** Unidad de invención. *Restriction requirement y selection of species* en EEUU. Elementos esenciales. Claridad de las reivindicaciones. Generalizaciones intermedias. Dependencias múltiples. Redacción y modificación de reivindicaciones.
- **Cuestiones generales para el análisis de riesgo de infracción.** Tipos de infracción: directa; indirecta (por contribución o por inducción). Excepción experimental. Alcance de la protección. Valoración de la infracción mediante interpretación literal y mediante interpretación por equivalencia. Interpretación de las reivindicaciones a partir de la memoria. Doctrina de los equivalentes. Diferentes tests: doble y triple identidad; preguntas del protocolo (*Catnic, Improver ...*). Decisión sobre olanzapina de la AP Barcelona-15. Diferentes escenarios para determinar la posible infracción. "Patentes defensivas". Acciones judiciales.
- **Breve introducción a las herramientas de búsqueda sobre patentabilidad e infracción en química y farmacia.** Herramientas de búsqueda (SciFinder, STN, Patbase...). Organización de los resultados. La utilidad de Espacenet, Register y PatentScope.

Módulo de Química y Farmacia

Cuestiones específicas de las patentes en estos sectores, particularmente en Europa y los EEUU

Contenido (cont.)

- **Protección de invenciones y evaluación del riesgo de infracción de patentes agrupadas por tipos de invenciones.** Producto per se (producto definido por su estructura química, producto definido por parámetros). Sales. Solvatos e hidratos. Isómeros ópticos. Formas sólidas (formas cristalinas y cocristales). Productos definidos por su procedimiento de obtención (*product-by-process*). Polímeros. Composiciones. Invenciones de selección (principio de las dos listas, selección de elementos individuales, selección de subintervalos, selección de subgrupos). Solapamiento de intervalos. Solapamiento de fórmulas químicas. Grado de pureza de un producto o composición. Procedimientos químicos e intermedios de reacción. Producto directamente obtenido. *Materially changed* en EEUU. Catalizadores. Usos de productos químicos y farmacéuticos. Métodos de tratamiento terapéutico en EEUU. Primera y segunda indicaciones terapéuticas (reivindicaciones al estilo suizo y al estilo producto limitado por su propósito). Dosificaciones y perfiles de liberación. Distinción entre elementos terapéuticos y no terapéuticos. Ejemplos prácticos de protección de invenciones y de evaluación del riesgo de infracción.
- **Breve introducción a las extensiones de la protección de patente.** Resumen de la situación de las extensiones de patentes en los principales países. Certificados Complementarios de Protección (CCPs) en la UE. Qué se considera "producto" desde el punto de vista del CCP. CCPs para fitosanitarios. Extensiones pediátricas. Herramientas documentales sobre CCPs y Planes de Investigación Pediátrica (PIPs). *Orange Book*, párrafo IV y exclusividad de genéricos en EEUU.
- **Exclusividad de datos. Disposición Bolar.** Directiva 2004/27/CE. Ensayos clínicos y la excepción experimental. Exclusividad de datos en EEUU.

En Barcelona

Centre de Patents de la UB
Parc Científic de Barcelona
Baldiri Reixac 4
08028 Barcelona
www.ub.edu/centredepateents

Cuotas

Módulo de Fundamentos: 700 € + 21% IVA
Módulo de Documentación: 50 € + 21% IVA
Módulo de Transferencia: 175 € + 21% IVA
Módulo de Redacción: 700 € + 21% IVA
Módulo de Química y Farmacia: 450 € + 21% IVA
La cuota incluye la documentación en papel y PDF
Consultar sobre descuentos para grupos

Inscripción

Centre de Patents de la UB
Núria Sans
E-mail: nuriasans@patents.pcb.ub.es / Tel: +34 93 403 45 11
Proporcionar datos de facturación para la emisión de la factura y e-mail del asistente para envío de la documentación del curso en PDF

Cancelación

Se devolverá la cuota, menos el 4% de gastos, si se cancela la inscripción hasta 10 días laborables antes de la celebración de cada módulo

En Madrid

Oficina Española de Patentes y Marcas
Salas de Formación (planta 15)
Paseo de la Castellana 75
28046 Madrid
www.oepm.es

Horario

De 9:00 a 14:30 h

Pago

Mediante transferencia bancaria a la cuenta
IBAN ES73-2013-0088-63-0200326711 / BIC CESCESBBXXX
a nombre de Fundació Bosch i Gimpera (proyecto 3584)
Para que la inscripción se considere realizada, ha de haberse recibido por e-mail el justificante del pago de la cuota como máximo 10 días laborales antes de la celebración de cada módulo. Las plazas se adjudican por orden de recepción del justificante del pago de la cuota

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