



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, 26 de septiembre 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, 26 de septiembre de 2016

10:00 – 13:00 h

## De la OMC a las empresas: la práctica diaria de los ADPIC

### Catherine Mateu

Abogada especializada en propiedad intelectual, socia en la firma Armengaud Guerlain, Paris. Con más de quince años de experiencia en derecho de PI francés e internacional, defendiendo tanto a inventores, diseñadores, organismos no-lucrativos y start-ups, como a empresas multinacionales, buscando soluciones oportunas según criterios de coste-beneficio. Presidenta de la Comisión TRIPS de la *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (AIPPI), así como de la Comisión de Información Pública de la *International Trademark Association* (INTA).

- Testimonios del uso diario del acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) o *TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* en la práctica del derecho de patentes
- Protección de los secretos bajo los ADPIC: conflictos judiciales y contra oficinas de patentes
- Obligación de secretos y requisitos de divulgación con respecto a ensayos clínicos y productos regulados
- Jurisprudencia relativa a los ADPIC y la carga de la prueba con respecto a las patentes de procedimientos (uno de cuyos jueces es miembro de la Comisión TRIPS de la AIPPI)
- Jurisprudencia con respecto a patentes farmacéuticas, incluyendo decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea



15:00 – 18:00 h

**Los distintos sistemas de modelos de utilidad como herramientas para una rápida consolidación de los derechos de IP: cuestiones estratégicas y prácticas sobre protección de invenciones económicamente importantes -no sólo de "invenciones menores"- en varios países**

**Jaume Juncosa**

*Qualified European Patent Attorney.* Director de Torner, Juncosa i Associats (Barcelona, Milán, Munich y Lugano) desde 2003. Con estudios de ingeniería electrónica en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), y de matemáticas y documentación en la Universitat de Barcelona (UB). Diplomado por la UB en patentes españolas, europeas e internacionales. Responsable del Máster de postgrado en IP del Centro de Diseño de Equipos Industriales (CDEI) de la UPC, desde 2005. Con mucha experiencia como asesor técnico y perito en pleitos sobre patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, en España, Francia, Italia, Alemania y EEUU.

- Ventajas de los modelos de utilidad sobre las patentes: concesión rápida y barata; posibilidad de advertencia al infractor (cuidado con los requisitos); posibilidad de solicitud de medidas cautelares y demanda de infracción, etc.
- Limitaciones de los modelos de utilidad: ausencia de examen sustantivo; exclusión de ciertas invenciones, dependiendo del país
- El sistema español de modelos de utilidad en la actualidad
- El nuevo sistema español de modelos de utilidad (bajo la Ley 24/2015): protección de productos químicos (pero no de productos farmacéuticos ni de materia biológica); novedad idéntica a las patentes, etc.
- El sistema francés de *certificats d'utilité*
- El sistema alemán: protección de todo tipo de productos; facilidad de solicitud derivada de solicitudes de patente (alemanas, europeas o PCT), etc.
- Los sistemas en otros países europeos: Albania, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Eslovaquia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, República Checa, Turquía.
- Otros sistemas a tener en cuenta: Rusia, Ucrania, Indonesia, Taiwán, la mayoría de países de Sudamérica, etc.



- Estrategias de multiregistro (patente europea o PCT, más uno o más modelos de utilidad), particularmente en determinados países fabricantes de productos que llegan al mercado europeo: los casos de Turquía, Polonia, China, Corea y Japón
- Problemas de *double patenting*
- Acciones de infracción basadas en modelos de utilidad
- Acciones de reclamación del derecho de exclusiva
- Estrategias de protección mediante modelos de utilidad para empresas innovadoras
- Estrategias de defensa frente a advertencias de infracción de modelos de utilidad
- Ejemplos



## 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