



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"

Madrid
Lunes, 14 de noviembre 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.

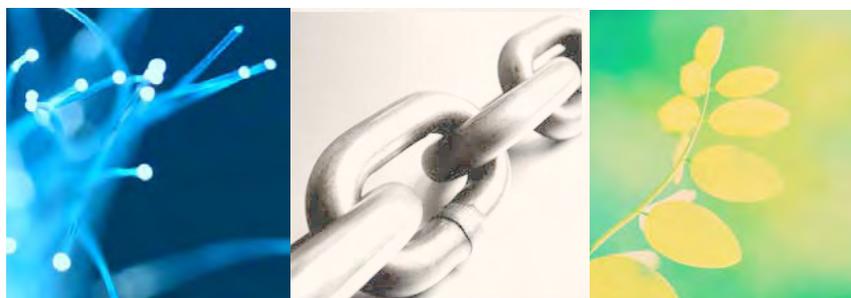
Que sean útiles para conocerse y estar en contacto los relativamente pocos que trabajan profesionalmente en este tema.

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/centrepatents



Lunes, 14 de noviembre de 2016

10:00 – 11:20 h

Evidence in EPO Proceedings

Joachim Renken

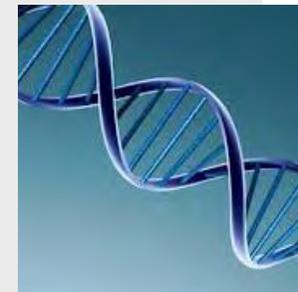
Joachim studied chemistry and has a Ph.D. in biophysical chemistry. He is a German *Patentanwalt* and European Patent Attorney, who represented his clients in more than 100 oral proceedings before the EPO's Opposition Divisions and Boards of Appeal. He is partner of Hoffmann-Eitle's biotechnology group and head of Hoffmann·Eitle's Madrid office (www.hoffmanneitle.es). Joachim has been lecturer in several teaching activities organized by the OEPM and the UB Patent Centre.

- Is a document prior art?
- Is a public prior use proven?
- Is a given technical difference associated with a technical effect?

These and other questions need to be answered before being able to conclude whether a specific legal effect, such as lack of novelty, ensues. But ...

- How can these facts be proven?
- What level of proof is needed?
- Who bears the burden of proof in examination, opposition, and appeal proceedings?
- When does the evidence have to be submitted?

This lecture tries to provide answers to these questions, using real cases for illustration.



11:40 – 13:00 h

Insights into an effective patent protection strategy in Latin America: How to navigate complex multiple IP regulations and inconsistent examiner's practices (a light at the end of the tunnel?)

Clara Pombo

Corporate Director of Clarke, Modet & Co., and member of the executive team of the firm since 2008. She is an experienced IP attorney, involved in complex cross-jurisdiction prosecution and litigation matters in Spain and Latin America, and a WIPO Mediator. She holds an MBA degree from the MIT Program in Global Leadership and Innovation. She is Global Key Account Manager for Customer Business Development Unit, with focus on advising multinational clients on the best prosecution and enforcement strategies for their patent portfolio in Latin America. She participates regularly in training courses and seminars at the EPO, LES and other global organizations.

- What subject matter is patent eligible in selected countries of Latin America?
- Patentability issues related to pharmaceutical and electronic/software inventions
- Key Developments in Argentina, Brazil, Mexico, and Andean Community countries
- Mechanisms to expedite examination: Green Technology Pilot (BR), PPH with EPO and USPTO, and Pacific Alliance (when to use them and when to avoid them)
- Use of divisionals as a protection strategy
- Use of adaptation of parallel US and EP claims to local practices, in order to achieve an efficient prosecution



15:00 – 18:00 h

La materia añadida y la ampliación de protección en la Ley 24/2015 de Patentes: advenimiento de un nuevo escenario en materia de nulidad, que afecta p.ej. a los procedimientos de oposición, limitación, recurso y renuncia parcial

Ángel Galgo Peco

Magistrado de lo Mercantil desde 2004; presidente de la Sección 28ª (Mercantil) de la Audiencia Provincial de Madrid desde 2009. En 1989 se incorporó a la Carrera Judicial y, en 1999, al CGPJ como letrado del Servicio de Relaciones Internacionales; fue profesor en la Univ. Alcalá de Henares, la Univ. Carlos III y la Escuela Judicial; ha trabajado para las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea (en La Haya y en Bruselas); es miembro de la *Intellectual Property Judges Association* (IPJA) y participa asiduamente en actividades organizadas por la EPO y la OEPM.

- La modificación de la solicitud de patente durante el procedimiento de concesión
- La modificación de la patente
 - Procedimientos ante la OEPM
 - Procedimientos en sede judicial
- Los límites a la modificación
 - Delimitación conceptual de la materia añadida y de la ampliación de protección
 - Las enseñanzas de las Cámaras de Recursos y de la Alta Cámara de Recursos de la EPO
 - La perspectiva de los tribunales extranjeros
- Algunas cuestiones que quedan abiertas



Lugar

Oficina Española de Patentes y Marcas
Sala Julio Delicado (planta 16)
Paseo de la Castellana 75 - 28046 Madrid

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

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

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