



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, 22 de mayo de 2017

## 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 laborales 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, 22 de mayo de 2017

10:00 – 11:20 h

## **Cambios aportados por la nueva Ley de Patentes y su Reglamento: solicitud, tramitación y procedimientos post-concesión para patentes y modelos de utilidad**

### **Juan Arias**

Juan es químico por la Univ. Complutense de Madrid (UCM) desde 1986, investigó en el Max-Planck-Institut, y trabajó 10 años en la EPO como examinador. Tras trabajar 3 años en una agencia española, en 2003 cofundó ABG Patentes, donde trabaja en redacción, tramitación, oposiciones, estudios de infracción y asesoría. Es agente europeo de patentes (2004), agente de la propiedad industrial (2003) y diplomado en litigios de patentes en Europa por la Univ. de Estrasburgo (2013). Es ponente en varios cursos (preparación del EQE, Derecho Europeo de Patentes de CEIPI, etc.) y másteres de postgrado (UCM, UA, etc.).



Se revisarán las modificaciones aportadas por la nueva Ley de Patentes 24/2015 y el Reglamento correspondiente, con respecto a la ley anterior. En particular se estudiarán los siguientes temas:

- Solicitud y procedimiento de concesión: requisitos mínimos para tener fecha de presentación, admisión a trámite, texto fehaciente si la solicitud no está en español, examen de oficio, publicación del IET, observaciones de terceros, examen sustantivo y concesión
- Oposiciones y recursos
- Certificados complementarios de protección (CCPs)
- Modificaciones, restablecimiento de derechos
- Nulidad, revocación y caducidad
- Patentes de interés para la defensa nacional
- Modelos de utilidad: novedad, actividad inventiva materia elegible, IET como condición para ejercicio de acciones

11:40 – 13:00 h

### La deconstrucción de los pleitos en materia de patentes: retos e incógnitas de la Ley 24/2015

#### Antonio Castán

Abogado desde 1985, discípulo de Hermenegildo Baylos; socio y director del departamento de litigios de la firma ELZABURU Propiedad Industrial e Intelectual; profesor de derecho procesal de la Univ. Pontificia de Comillas; dedicado principalmente a acciones judiciales en materia de patentes, marcas, derechos de autor y competencia desleal. Autor de "Las disposiciones procesales de la nueva Ley de Patentes" y "Las diligencias de comprobación de hechos" en el libro "La nueva Ley de Patentes", Alberto Bercovitz (coord.), Thomson Reuter Aranzadi, 2016.



La nueva Ley 24/2015 de Patentes ha supuesto otra vuelta de tuerca en el panorama de los pleitos en materia de patentes y, por ende, de todas las modalidades de propiedad industrial. Desde 1986 hemos vivido un proceso incesante de cambios legislativos. Pero la última reforma, por el calibre de las novedades que introduce, apunta hacia una deconstrucción del proceso en esta disciplina.

Hay movimientos migratorios fruto de la hiperespecialización judicial; hay instrumentos, como los escritos preventivos en medidas cautelares, desconocidos por completo en otras disciplinas; hay nuevos cauces procesales, como la limitación de la patente en sede de acción de nulidad, que suscitan tantos aplausos como interrogantes; hay novedades en la acción de resarcimiento que permiten contemplar la indemnización, según cuál sea la posición de cada cual, con optimismo o con alarma.

En esta sesión serán abordados en sus líneas generales los cambios introducidos en el régimen procesal y sustantivo de las acciones judiciales en materia de patentes.

15:00 – 15:45 h

### Coloquio informal y abierto sobre aspectos de la nueva ley de patentes, su reglamento y su puesta en marcha

Con la presencia de [Raquel Sampedro Calle](#), Jefe del Área Jurídica y Patente Europea y PCT; Departamento de Patentes e Información Tecnológica; Oficina Española de Patentes y Marcas

Moderado por el coordinador de Los Lunes de Patentes, pero sin ninguna ponencia ni introducción, en este coloquio hablaremos sobre cualquier aspecto que suscite interés tras las dos ponencias de la mañana. Se podrán expresar libremente opiniones, comentarios o reflexiones, y se podrán plantear cuestiones o dudas. Todo lo que se diga tendrá carácter extraoficial (off the record), como siempre sucede en los coloquios de Los Lunes de Patentes.



16:00 – 18:00 h

## On Supplementary Protection Certificates (SPC)

### Gustavo Fúster [hablará en español]

Gustavo Fúster holds a degree in Pharmacy and an MBA (Biotechnology) (2001-2002) (Aliter). He studied Law and has a master degree in Organic Chemistry. He held the position of Business Development and Patents Manager at the biotechnology firm Genetrix Corp. He was Patents Manager at a Spanish patent attorney firm and Director of the Technology Transfer Office of the Andalusian Public Healthcare System. He is a Spanish Industrial Property Attorney as well as a European Patent Attorney and has the CEIPI Diploma in Patent Litigation in Europe. He joined Hoffmann Eitle in 2011.



### Klemens Stratmann

Klemens Stratmann studied chemistry at the Technical University in Karlsruhe with emphasis on organic synthesis, graduated in 1989. Doctoral thesis in biosynthesis reactions in plants (1992); research at the University of Hawaii in the area of the isolation and structural elucidation of anticancer drugs from marine plants until 1994. Scholarships from the State Graduate Sponsorship Program and the German Research Association (DFG). With Hoffman Eitle since 1994. German Patentanwalt since 1998, European Patent Attorney since 2001.



### 1) Recent developments in case law

- ✓ **SPCs based on medical use patents following CJEU *Neurim* (C-130/11) and the application thereof by the national IPOs and courts**
  - SPCs for patents protecting a new formulation?
    - Madrid High Court in Alkermes Pharma et al. v Spanish PTO of 27 January 2016 (P.O. 371/2014)
    - Madrid High Court in GSK Biologicals v Spanish PTO of 9 September 2016 (P.O. 230/2015)
    - New referral to CJEU by UK High Court in Abraxis BioScience LLC [2017] EWHC 14 (pat)
  - Type II variation as valid MA – Higher Regional Court of Vienna in Binder v Austrian PTO of 21 January 2016
    - Madrid High Court in Allergan Inc. v Spanish PTO of 25 January 2017 (P.O. 549/2015)
  - Art. 3(c) of the Regulation - if the applicant holds several basic patents for different medical uses of the same product, can more than one SPC be granted?
  - Differences in the national practice
  
- ✓ **What means "*protected by the basic patent*" in the sense of Article 3(a)?**
  - CJEU *Medeva* (C-322/10) and the further development of case law
  - New Referral to CJEU by UK High Court in *Teva UK Ltd. et al. v Gilead Sciences Inc.* [2017] EWHC 13 (pat)

## ✓ SPCs for biologics

- What is the proper breadth of the product definition? - EFTA court in E -16/14 (*Pharmaq v Intervet*) and the subsequent first and second instance decision of the Norwegian Courts
- New product based on different glycosylation pattern (*Fabrazyme* - UKIPO in BL O-552-14)

## ✓ SPCs for a combination of active ingredients - Article 3(c)

- What is the significance of "protection as such" or "core inventive advance"? - CJEU in *Actavis v Sanofi* (C-443/12) *Georgetown II* (C-484/12) and *Actavis v Boehringer Ingelheim* (C-577/13)
- UKIPO decision BL O/117/16 in *Merck Sharp & Dohme v. Comptroller* (UKIPO)

## 2) Further referrals pending before the CJEU?

### ✓ Can an "end-of-procedure notice" be considered equivalent to a granted marketing authorization for the purposes of Article 3(b) of the Regulation?

- *Merck Sharp & Dohme v. Comptroller* (UKIPO) - pending under C-567/16

### ✓ Rectification of SPC expiration dates in view of notification date of marketing authorization (CJEU Seattle Genetics (C-471/14)

- Is this rectification also to be applied to granted SPCs? - *Incyte Corporation v Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala* - pending under C-492/16
- Differences in the current national practice

## 3) Proposal for a unitary SPC - an update

## 4) SPC manufacturing waiver

## 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](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