



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Centre de Patents



MINISTERIO
DE ENERGÍA, TURISMO
Y AGENDA DIGITAL



Oficina Española
de Patentes y Marcas

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

Madrid
Lunes, 13 de noviembre 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



Lunes, 13 de noviembre de 2017

Discusiones abiertas sobre aspectos esenciales de la práctica de patentes

Introducción

Desde su comienzo en 2001, los Lunes de Patentes se definen como "un foro de aprendizaje y **discusión**, gratuito, profesional y **abierto** a todas las opiniones"; no obstante, en la mayoría de sesiones hay ponencias en las que se presenta un tema con muy poco tiempo para su discusión. En las sesiones de hoy no habrá ninguna ponencia, sino únicamente discusiones abiertas y transversales sobre diversos aspectos esenciales de la práctica del sistema de patentes, centrándonos principalmente en la protección de invenciones. En el futuro cabe que se organicen sesiones de discusión sobre otros aspectos, tales como prevención y resolución de conflictos de patentes, o sobre propiedad y transferencia de derechos de patentes.

Los presentadores-moderadores harán breves planteamientos de las cuestiones y moderarán las intervenciones. La lista de cuestiones a tratar que se acompaña es orientativa y no limitativa. En el caso de que alguien quiera que se comente alguna otra cuestión, sería conveniente que se lo dijese con antelación a cualquiera de los presentadores-moderadores (bzea@zbm-patents.eu; pascualsegura@ub.edu). No habrá necesidad de tratar todas las cuestiones de la lista, y la prisa no interrumpirá ninguna discusión interesante.

Las cuestiones, opiniones, comentarios, experiencias, reflexiones, dudas, etc. de los participantes seguramente resultarán enriquecedoras para todos. Las peculiaridades relativas a diferencias entre los distintos sectores de la técnica servirán para ensanchar las miras de todos.

Cuando sea relevante, convendrá cuestionarse si la entrada en vigor de la Ley 24/2015 de Patentes (el pasado mes de abril) o la entrada en vigor de la patente europea con efecto unitario (no sabemos cuándo) hacen recomendable algún cambio en nuestra práctica de patentes.

10:00 - 13:00 h y 15:00 - 16:20 h

Posibles cuestiones sobre patentabilidad, estrategias de tramitación, e infracción

Bernabé Zea

Licenciado en Química por la UB (1988) y agente oficial de la propiedad industrial (1992). Empezó a trabajar como profesor en el Centro de Patentes de la UB en 1988. En la actualidad, combina su trabajo en la UB con su actividad en ZBM Patents & Trademarks, agencia de la que es director general; y en ZBM Business Connect, empresa dedicada a la transferencia de tecnología, de la que es CEO. Con amplia experiencia en la preparación de dictámenes de patentabilidad, estudios de validez y de riesgo de infracción de patentes, negociación de licencias de patentes y *Due Diligence*. Frecuentemente actúa como perito ante los tribunales.



ANTES DE REDACTAR LA SOLICITUD

1. ¿Se debe realizar siempre un estudio de patentabilidad antes de iniciar la redacción de una solicitud de patente?

- 1.1. ¿Es una alternativa válida redactar la solicitud y esperar a tener el informe de una oficina de patentes para ajustar las solicitudes posteriores?
- 1.2. ¿Qué experiencia se tiene con los Informes Tecnológicos de Patentes (ITP) elaborados por la OEPM?
- 1.3. ¿Qué bases de datos se deben utilizar en los distintos sectores de la técnica?
- 1.4. ¿Se debe hacer algún estudio de libertad de operación antes del estudio de patentabilidad?

AL REDACTAR LA SOLICITUD PRIORITARIA

2. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de redactar la solicitud prioritaria?

- 2.1. ¿Se debe hacer una redacción lo más perfecta posible, o es suficiente con una aproximación aceptable que será ajustada en las solicitudes posteriores?
- 2.2. ¿Tiene sentido redactar la solicitud inicial sin tener todavía ningún dato experimental, usando únicamente ejemplos proféticos?
- 2.3. ¿Se deben incluir ejemplos comparativos?
- 2.4. ¿Cuál debe ser el idioma de redacción?
- 2.5. ¿Qué poner en la solicitud y qué guardar cómo know-how?

AL PRESENTAR LA SOLICITUD PRIORITARIA

3. ¿Qué solicitud prioritaria presentar y en qué oficina?

- 3.1. ¿Presentar: ES, EP, WO, US, GB...?
- 3.2. ¿Presentar en: OEPM, EPO, WIPO, USPTO, UKIPO...?
- 3.3. ¿En qué momento conviene hacer la presentación, y qué aspectos hay que tener en cuenta para decidirlo?

AL EXTENDER LA PROTECCIÓN A VARIOS PAÍSES

4. ¿Cómo proceder para hacer la extensión territorial de la protección?

- 4.1. ¿En qué países intentaremos obtener patentes finalmente?
- 4.2. ¿Las decisiones *Myriad*, *Prometheus*, *Alice* ... han cambiado el interés de US como país receptor de patentes?
- 4.3. ¿Cuándo y cómo acelerar el procedimiento de concesión?
- 4.4. ¿Conviene apurar el año de prioridad?
- 4.5. ¿Se debe abandonar la solicitud prioritaria?
- 4.6. Si se abandona la solicitud prioritaria, ¿conviene hacerlo antes o después de su publicación?
- 4.7. ¿Cuándo presentar solicitudes divisionales?

USANDO EL PCT

5. ¿En qué casos convendrá utilizar la vía PCT?

- 5.1. ¿Cuándo y cómo convendrá usar el *PCT Direct*?
- 5.2. ¿Cuándo tendrá sentido pedir el *International Preliminary Examination*?

USANDO LA PATENTE EUROPEA

6. En qué casos convendrá utilizar la vía europea, o la Euro-PCT?

- 6.1. Para atacar una solicitud ajena, ¿cuándo convendrá presentar observaciones?
- 6.2. ¿Cuándo convendrá no presentar observaciones y esperar a la posible concesión para presentar una oposición?
- 6.3. ¿Cuál será la mejor estrategia de validación de una patente europea que se nos ha concedido?

INFRACCIÓN DE PATENTES

7. ¿Qué test de infracción se emplea actualmente en España?

- 7.1. ¿Modificará de alguna forma la reciente sentencia *Eli Lilly vs. Actavis* del Tribunal Supremo británico, la práctica española a la hora de analizar una posible infracción?
- 7.2. ¿Qué alcance tiene la modificación de la segunda de las preguntas, introducida por el TS británico?

Centrándonos en España:

- 7.3. ¿Es suficiente un *history estoppel* para decidir que no hay infracción por equivalencia?
- 7.4. ¿Es suficiente tener una patente concedida "válida" para descartar la infracción por equivalencia?
- 7.5. ¿Es suficiente que existan ventajas para que no haya infracción por equivalencia? ¿Y desventajas claras?
- 7.6. ¿Aplica la "*all elements rule*" en España?
- 7.7. ¿Es posible extender la protección de los intervalos numéricos por la doctrina de los equivalentes?
- 7.8. ¿Hasta qué punto son patentables y se pueden hacer valer reivindicaciones de segundo uso médico en Europa?
- 7.9. ¿Ante qué tribunales se verán los pleitos de patentes en España?
- 7.10. Si no se puede alegar ignorancia o un fallo en la evaluación de una patente para defenderse de una posible infracción, ¿no sería también justo que la doctrina de los equivalentes no se pudiera alegar para superar una mala redacción de una patente (a diferencia del caso de protección de realizaciones que no pudieron ser contempladas en el momento de la redacción)?

16:40 - 18:00 h

Posibles cuestiones sobre redacción de una solicitud PCT con vocación de entrar -como mínimo- en EP y US

Pascual Segura

Ldo. en química por la Univ. de Valencia, Dr. por la Univ. de Barcelona (UB), y posdoc en la Univ. de California. Desde que, en 1987 y con ayuda de la UE, fundó el Centro de Patentes de la UB, ha trabajado como prof. de patentes y agente de la propiedad industrial de la UB. Ha sido profesor invitado en otras universidades, en escuelas de negocios y en la Escuela Judicial. También realiza *patent in-house training* en empresas. Ha organizado la mayoría de cursos realizados en España para formación de técnicos de patentes, en colaboración con la OEPM y la EPO, habiendo sido uno de los cuatro miembros electos del primer *Academic Advisory Board* de la *European Patent Academy* de la EPO.



OBJETIVOS Y MEDIOS DISPONIBLES

8. ¿Es distinta la aproximación en el caso de que el objetivo del solicitante sea obtener patentes fuertes en US y los principales países europeos, respecto al caso de que meramente se quiera publicar una solicitud PCT "de imagen"?

- 8.1. En el primer caso, que es lo que se supone en todo lo que sigue, además de reivs. estrechas para proteger las realizaciones particulares más interesantes, ¿se debe intentar obtener reivs. tan amplias como sea posible?
- 8.2. En cualquier caso, ¿es importante intentar minimizar los costes por número extra de reivs., número extra de páginas, gastos extra de traducción, u honorarios extra por adaptación de reivs.?

9. ¿Conviene aclarar previamente de qué medios dispondrá el redactor de la solicitud?

- 9.1. ¿Debe solicitarse al redactor un presupuesto cerrado? ¿O es mejor solicitarle un presupuesto abierto en función de las horas que dedique?
- 9.2. ¿Debe contar el redactor con un inventor de contacto o debe "perseguir" a los inventores para disponer de la información necesaria?
- 9.3 ¿De qué materiales de partida escritos debe disponer el redactor?

REQUISITOS MATERIALES

10. ¿Cómo conviene cumplir con los requisitos materiales del PCT (Regla 11)?

- 10.1. ¿Qué tipo de letra usar, y de qué tamaño?
- 10.2. ¿Qué espaciado elegir?
- 10.3. ¿Qué márgenes poner?
- 10.4. ¿Numerar las páginas arriba o abajo?
- 10.5. ¿Numerar las líneas (cada cinco) o numerar los párrafos?
- 10.6. En las reivs. ¿conviene usar viñetas, indentaciones o reenumeración automática?

LA DESCRIPCIÓN

11. ¿Cómo organizar y redactar la descripción?

- 11.1. ¿Hasta qué punto conviene adoptar el *Common Application Format (CAF)*, ya aceptado por las *IP5 Offices* y el PCT?
- 11.2. ¿Qué *section headings* deben usarse?
- 11.3. ¿Cuándo y cómo usar acrónimos?
- 11.4. ¿Qué tipo de lenguaje conviene usar? ¿Seguimos poniendo "said", o simplemente "the"?

LOS DIBUJOS

12. ¿Cuándo conviene añadir dibujos, y con qué tipo de referencias (números arábigos, letras ...)?

- 12.1. ¿Conviene introducir los *drawings* en el mismo archivo de *description-claims-abstract*, o en uno separado?
- 12.2. ¿Cómo numerar las páginas de los dibujos?
- 12.3. ¿De qué manera conviene referirse a las figuras de los dibujos, en la descripción y las reivs.?
- 12.4. Aunque quizás no sea recomendable para US, ¿conviene poner números de referencia de los dibujos en las reivs. de la solicitud PCT?
- 12.5. ¿Cómo adaptar gráficas proporcionadas por los inventores para que cumplan los requisitos de los dibujos?

REIVINDICACIONES INDEPENDIENTES

13. En función del caso, ¿qué formato elegir: estándar, en-dos-partes, Markush, *purpose-limited*, ...?

- 13.1. ¿Cómo elegir el preámbulo y la *transitional word/phrase* (típicamente, *comprising*) en una reiv. escrita en formato estándar?
- 13.2. ¿Cuándo usar el formato en-dos-partes (i.e. con *characterized by/in that*) en una reiv. independiente? ¿Y para entrar en US?
- 13.3. Cuando la reiv. independiente tiene formato en-dos-partes, ¿debe ponerse *characterized by/in that* en las reivs. que dependen de ella?

REIVINDICACIONES DEPENDIENTES

14. ¿Qué añadir en una reiv. dependiente respecto a la reiv. (*base*) de la que depende?: *further comprising vs. wherein*.

- 14.1. Al escribir una reiv. dependiente, ¿qué parte del preámbulo de la reiv. base debe repetirse?
- 14.2. De todas las expresiones usadas para indicar una dependencia simple (*of, as per, as in, according to, as claimed in, as set forth in, as recited in, as defined in, etc.*), ¿cuál preferimos?
- 14.3. De todas las expresiones usadas para indicar una dependencia múltiple (*according to any one of the claims X-Y, as in any of claims X-Y, etc.*), ¿cuál preferimos?
- 14.4. En US se permiten las reivs. con dependencia múltiple, aunque "*a multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim*" (35 U.S.C. 112(e)). ¿Conviene presentar reivs. con dependencia múltiple en US?
- 14.5. ¿Debe la PCT redactarse con reivs. con dependencia múltiple, pensando en la entrada en EP, o bien sin ellas, pensando en la entrada en US?
- 14.6. Si en la PCT se han redactado las reivs. con dependencias múltiples pensando en la entrada en EP, ¿debe dejarse en manos del corresponsal US la adaptación de las reivs. para la entrada en US, o debe de hacerse la adaptación por el redactor original de la PCT? ¿Cómo hacer tal adaptación?
- 14.7. ¿Resulta útil elaborar el llamado *claim tree* para analizar las relaciones de dependencia dentro de un grupo de reivs. que dependen de una sola reiv. independiente? ¿En qué casos? ¿Qué notación usaríamos para las reivs. con dependencia múltiple?

REIVINDICACIONES CON REFERENCIAS DE DEFINICIÓN

15. Al redactar una reiv. ¿cuándo conviene usar referencias de definición (que no crean dependencia)?

- 15.1. De todas las expresiones usadas para redactar las referencias de definición (que en la práctica son las mismas que para las referencias de dependencia), ¿cuál preferimos?
- 15.2. Si se desea elaborar un *claim tree*, ¿qué notación usaríamos para las reivs. con referencias de definición?
- 15.3. ¿Qué diferencias prácticas hay entre la EPO y la USPTO respecto al uso de reivs. con referencias de definición?

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