

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

***Studying
& Updating
Days
on Patent
Issues
"The Patent
Mondays"***

Madrid

Lunes, 7 de mayo de 2018

Monday, 7 May 2018



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Centre de Patents



MINISTERIO
DE ENERGÍA, TURISMO
Y AGENDA DIGITAL



Oficina Española
de Patentes y Marcas

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/centredepatents.

Objectives

The main objective of these workshops is to be useful for those who, with more or less experience, work professionally in Spain on issues related to patents or utility models. They are people who have different initial backgrounds (technical, legal, economic, management ...) and have worked in many different business areas (private, company, agency, law firm, teaching, patent office, ...). All of them are interested in issues of patentability, infringement, procedures, etc., mainly in Spain, but also in EPO, USA, China, Japan and other countries. Some of them will take the exam to become a Spanish industrial property agent.

Another objective is to be helpful to those who want to take the EPO European Qualifying Examination with the intention of obtaining the title of European Patent Attorney. This means that all the European Patent Convention and the PCT issues are covered at the highest level.

They are also meant to be useful for the least experts, or even beginners, who wish to be trained in the field of patents.

They also try to be useful to everyone to update knowledge (e.g. in legislation and case law), as the world of patents is constantly changing and it is difficult to keep up to date.

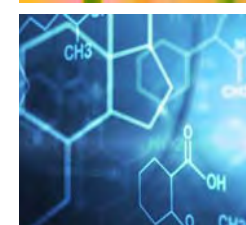
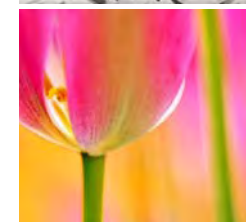
Finally, these workshops aim at becoming a meeting point for the relatively few professionals working on patents.

Learning and discussion forum

The Studying & Updating Days on Patent Issues ("The Patent Mondays") are a free, professional and to-all-opinions open forum for learning and discussion. Since the beginning of 2001, regardless of their specialty and workplace, people interested in training on patents (including utility models and industrial designs) from a professional point of view, gather four times a year.

How it works

To operate as simply as possible, there is no cost of registration or documentation, and it is not necessary to communicate the intention to attend. Premises are provided by the OEPM or the Patent Centre of the UB. And documentation, which is usually voluminous, is distributed by e-mail and can also be downloaded from the website: www.ub.edu/centredepatents.



Sergio Arrojo Magallón

Sergio Arrojo Magallón studied Chemical Engineering (degree at the *Univ. de Zaragoza* and PhD at the *Univ. Complutense de Madrid*) as well as Politics, Philosophy and Economics. He worked as researcher at CIEMAT before joining the EPO as patent examiner in 2009. He has been member of Opposition Divisions 60 times and has recently been nominated for the new Centralized Opposition Directorate at the EPO which, as from the beginning of 2018, is in charge of dealing with all the incoming opposition proceedings. He sat and passed all the EQE papers in 2013 and is currently an active member of the EQE committees (ECIII).



Oppositions at the EPO: A practical guide for a successful outcome

INTRODUCTION AND WRITTEN PROCEEDINGS

Opposition basics

- Opposition at a glance
- Advantages
- Some numbers
- When to expect an opposition

Drafting of an application (what not to do)

- Article 100(b) EPC: linking the general and the specific (practical illustrative case)
- Article 100(c) EPC: the clarity objection trap (practical illustrative case)
- Article 100(a) EPC: deep fallback positions (practical illustrative case)

Notice of opposition (what to do)

- Notice of opposition: do not forget to tick...
- Argumentation, facts and evidences (Rule 76(2)(c) EPC)
- Articles 100(a)-(c) EPC: how to draft effective objections

Reply from Patentee (how to respond)

- Counter-argumentation
- Effective counterarguments for objections under 100(a)-100(c) EPC
- How to draft auxiliary requests

Summons to Oral Proceedings and reactions of the parties

- Summons to oral proceedings
- How to interpret preliminary opinions
- Reaction to the summons (Patentee and Opponent)

ORAL PROCEEDINGS

Oral proceedings basics

- Preparing for oral proceedings
- The opposition division: role of each member and how to interpret statements

Interactive practical cases: the grey areas of legal provisions

- Sufficiency of disclosure (Articles 83 and 100(b) EPC): boundaries between Articles 83 and 84 EPC, unclear parameters and indirect use of Article 83 objections for patentability
- Extension of the contents (Articles 123, 76 and 100(c) EPC): Article 123(2)-(3) trap, intermediate generalizations, disclaimers (G01/03, G01/16) and indirect use of Article 123(2) EPC for patentability
- Patentability (Articles 54, 56 and 100(a) EPC): interpretation of functional features, deep fall-back positions and the problem-solution approach as implemented by some boards of appeal
- Late filed submissions: timing of submissions and legal consequences

Written decision and appeal

- The decision
- From opposition to appeal
- To appeal or not to appeal

[Presentation in Spanish; slides in English]

Pedro Merino Baylos

Abogado especializado en litigios de propiedad industrial e intelectual desde hace más de 20 años. Socio de Baylos Abogados. Presidente del Grupo español de la AIPPI. Profesor en el Magister Lvcentinvs. Autor de diversos artículos y publicaciones en la materia. Autor de la novela *Historias de Ögal*, de género fantástico. Del Osasuna.



Las consecuencias económicas de una infracción de patente (o al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios)

La Ley

La denominada *Enforcement Directive*, la Ley de Patentes y las demás leyes de propiedad industrial e intelectual españolas

La lengua

La confusa terminología empleada en las leyes de propiedad industrial e intelectual en España: acciones indemnizatorias vs. acciones restitutorias o de enriquecimiento injusto

El Juez

Entre la prueba del daño (acciones indemnizatorias) y su exoneración o "doctrina *in re ipsa*" (acciones restitutorias)

Las matemáticas

El cálculo "indemnizatorio": cómo, cuándo y dónde

El castigo

¿Proceden los daños punitivos?

La zozobra

Los daños morales: ¿pasada de frenada o reivindicación justificada?

A bombo y platillo

La publicidad de la sentencia condenatoria

El fin de fiesta

Las costas o quién paga la cuenta: la Sentencia del TJUE de 28 de julio de 2016 (C-57/15)

Ángel Galgo Peco

Magistrado especialista de lo mercantil. Presidente de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en asuntos de lo mercantil. Miembro de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes. Miembro de IPAJ (*Intellectual Property Association of Judges*) y de AECLJ (*Association of European Competition Law Judges*)



SEPs: escenario tras la sentencia Huawei Technologies vs. ZTE

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto Huawei Technologies vs. ZTE supuso un hito en materia de SEPs (*Standard Essential Patents*). Sin embargo, la sentencia plantea numerosos interrogantes, en relación, por ejemplo, con los detalles de la notificación que el titular de la patente debe dirigir al supuesto infractor antes de promover acciones legales contra el mismo, los términos de la subsiguiente negociación, o la forma de concretizar los elementos de una oferta FRAND (*Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory*). Desde entonces se han producido importantes desarrollos en jurisdicciones de nuestro entorno, que proyectan algo de luz sobre tales interrogantes. Igualmente, la Comisión Europea ha publicado recientemente una Comunicación sobre la materia.

La ponencia abordará cuáles son las principales cuestiones que la sentencia del Tribunal de Justicia dejó abiertas y expondrá las soluciones alcanzadas en esas otras jurisdicciones vecinas, así como las propuestas de futuro que plantea la Comisión.

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

Documentación

Se distribuye por correo electrónico y se puede descargar de la web del Centre de Patents

www.ub.edu/centredepatents

Inscripción

Gratuita

No es necesario inscribirse

Aforo limitado

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: pascualsegura@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.

Venue

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

Time

From 10:00 to 13:00 h and from 15:00 to 18:00 h

Documentation

Is is distributed by e-mail and it can also be downloaded from the Patent Centre website

www.ub.edu/centredepatents

Registration

Free of charge

No registration is required

Limited capacity

Distribution list

Workshops are announced through a distribution list. To be added to this list please send name, institution, and email address to the coordinator: pascualsegura@patents.pcb.ub.es

Notes

The organizers reserve the right to cancel this workshop or to modify any aspect thereof. In addition, they will not be responsible for the opinions expressed by the speakers.

Centre de Patents de la UB - Baldiri Reixac 4, Torre D - 08028 Barcelona - Tel: +34 93 403 45 11

www.ub.edu/centredepatents - @CentrePatentsUB

Oficina Española de Patentes y Marcas - Paseo de la Castellana 75 - 28046 Madrid - www.oepm.es - @OEPM_es

