

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

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

Barcelona

Lunes, 17 septiembre 2018

Monday, 17 September 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.



Bernabé Zea

Ldo. en química por la UB (1988) y agente oficial de la propiedad industrial (1992). Profesor en el Centro de Patentes de la UB desde 1988. En la actualidad, combina su trabajo en la UB con su cargo de director general en la agencia ZBM Patents & Trademarks, de CEO en ZBM Business Connect, empresa dedicada a la transferencia de tecnología, y de vicepresidente en Ahead Therapeutics, *startup* dedicada al desarrollo de nuevos medicamentos contra enfermedades autoinmunes. 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 *IP Due Diligence*.



Validez de una patente: evaluación de la suficiencia de la descripción y la actividad inventiva

En los conflictos de patentes cada vez es más frecuente alegar la nulidad de determinadas reivindicaciones, ya sea frente a la propia EPO, como frente a los tribunales nacionales mediante demandas de nulidad, o por reconvención o excepción tras una demanda por infracción. A continuación se comentan algunos aspectos de dos de las causas de nulidad más difíciles de abordar: la insuficiencia de la descripción y la falta de actividad inventiva.

- ¿Qué presunción de validez se debe dar a una patente europea concedida? ¿Y si ha superado los procedimientos de oposición y recurso frente a la EPO? Evolución de la práctica de la EPO.
- Todos los requisitos de patentabilidad se deben cumplir por todas las realizaciones reivindicadas, no sólo por la realización que se convierta en un producto/procedimiento comercial.
- La documentación a considerar para valorar la suficiencia de la descripción y la documentación para valorar la actividad inventiva son diferentes y, en parte, mutuamente excluyentes. El documento de la patente y el conocimiento general común, para valorar la suficiencia de la descripción. Los antecedentes y el conocimiento general común, ignorando el propio documento de la patente, para valorar la actividad inventiva.
- ¿Cuándo son admisibles nuevos datos técnicos (*late filed evidence*) para soportar los requisitos de suficiencia de la descripción y actividad inventiva? Decisiones recientes de las Cámaras de Recursos de la EPO.
- ¿Se puede utilizar una información del estado de la técnica que es *non-enabling* contra la novedad de una reivindicación? ¿Y contra su actividad inventiva?
- ¿Cuál es el estado de la técnica más cercano? ¿Hay sólo uno? ¿Por qué se empeña el titular en utilizar una aproximación diferente a la que utiliza el demandante de nulidad?

David Loretto

A former research scientist, David qualified as a US patent agent in 1999 and as a lawyer in New York in 2002. He clerked for one year for, then Judge, Samuel A. Alito Jr. on the US Court of Appeals in Newark, New Jersey and worked at leading patent firms in New York before moving to Spain in 2010. He works at Plougmann Vingtoft, Madrid, where he advises clients on a range of issues related to US patent practice.



US Freedom to Operate Opinions

A competent US freedom to operate opinion not only provides a detailed assessment of the risks of infringing a valid US patent, but also, if obtained in good time, has the capacity to limit or eliminate any damages due in the event of an adverse infringement judgment.

Following the Supreme Court decision in *Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.*, 136 S.Ct. 1923 (2016), which made it easier for district courts to award enhanced damages, a competent and timely invalidity or non-infringement opinion can act as an effective shield against an award of up to triple damages for willful infringement.

Following the Supreme Court decision in *Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc.*, 135 S.Ct. 1920 (2015), a competent and timely non-infringement opinion can also effectively shield a potential infringer against liability for indirect infringement.

The presentation will cover the impact of the *Halo* and *Commil* decisions, the factors that make a freedom to operate opinion competent and timely (*i.e.*, effective to limit or eliminate a damage award) and address topics of particular relevance to potential infringers located outside the US.

Miguel Vidal-Quadras

Doctor en derecho y abogado en Amat & Vidal-Quadras. Profesor de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universitat Internacional de Catalunya, UIC. Director del Máster Europeo en Derecho de los Negocios y de la Propiedad Industrial e Intelectual de la UIC. Profesor del Módulo de Transferencia en el Curso sobre Patentes y Modelos de Utilidad, de la OEPM y del Centre de Patents de la UB.



El Tribunal Supremo británico y el asunto *pemetrexed*: el país donde a los equivalentes nunca los llamaron así; hasta el día en que decidieron decirle adiós a Europa

Qué cambia la sentencia *pemetrexed* en la forma de determinar el alcance de protección de una patente y su infracción. Análisis comparativo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo español.

1. La patente europea EP 1.313.508 de Lilly en relación con *pemetrexed* y la demanda de Actavis ¿Qué quería conseguir Actavis y cuál ha sido el resultado.
2. Interpretación del ámbito de protección e infracción del derecho. Ausencia de análisis de validez del derecho en el asunto *pemetrexed*. Renuncia de la apelación en la OEP por parte de Teva poco antes de que la decisión definitiva tuviera lugar.
3. Un problema de interpretación del alcance de protección. Revisión de la jurisprudencia británica sobre la interpretación de la reivindicación, el ámbito de la protección y la infracción de la patente a día de hoy.
4. Revisión de las *Protocol Questions: grasping the nettle* ¿Un acercamiento a Europa en tiempos de Brexit?
5. *Prosecution history*: ¿qué efecto tienen las decisiones tomadas como consecuencia de las negociaciones entre examinador y solicitante en la interpretación del ámbito de protección?
6. Análisis de la doctrina del Tribunal Supremo español sobre interpretación del ámbito de protección en los asuntos *olanzapina*, *venlafaxina* y *escitalopram*, y comparación con la doctrina *pemetrexed* del Tribunal Supremo británico.

Yolanda Ríos López

Yolanda es magistrada especialista mercantil según el Consejo General del Poder Judicial desde el año 2010, y actualmente titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, que conoce de los asuntos de patentes, diseño industrial, Derecho Concursal y cuestiones societarias. Además, es coordinadora de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil, que desde hace cinco años impulsa iniciativas como el Protocolo para la Tutela Urgente de los Derechos de Propiedad Industrial en el Mobile World Congress, y otras ferias y congresos internacionales. Es conferenciante y ponente habitual en jornadas y cursos sobre Derecho de Patentes.

La limitación de la patente tras la entrada en vigor de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

La Nueva Ley de Patentes regula, por primera vez en el sistema de patentes español, la posibilidad de limitar el título mediante la modificación de las reivindicaciones. La presente ponencia pretende ofrecer una visión práctica de las principales cuestiones controvertidas, a saber:

- Los requisitos sustantivos para limitar la patente.
- La regla de la preclusión en la limitación de la patente y otros aspectos procesales.
- La limitación subsidiaria de la patente de forma "indefinida".
- La naturaleza jurídica de la limitación de la patente en el proceso judicial de nulidad y de la limitación en sede administrativa.
- Los mecanismos de coordinación entre las oficinas administrativas y los tribunales.
- La limitación de la patente y la nulidad parcial.

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

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

Auditori Antoni Caparrós
Parc Científic de Barcelona
Baldiri Reixac 4
08028 Barcelona

Time

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

Documentation

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

