

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

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

Madrid

Lunes, 19 de noviembre de 2018

Monday, 19 November 2018



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Centre de Patents



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



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 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/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.

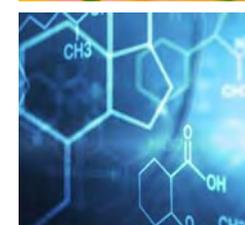
Finally, these workshops aim at becoming a meeting point for the relatively few professionals working on patents.

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.



Lunes, 19 de noviembre de 2018

10:00 h - 10:15 h

José Antonio Gil Celedonio

Director de la OEPM desde junio de 2018. Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ldo. en Historia, UCM. Máster en Diplomacia y Relacs. Ints. por la Escuela Diplomática, MAEC. Estudiante de Derecho y del Máster Univ. en Política y Democracia, UNED. Ha prestado servicios en el Consulado General de España en Lima y, como administrador civil del Estado, ha desempeñado los puestos de: técnico superior en el Dept. de Coord. Jur. y Rels. Ints. de la OEPM, gerente del Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela, y subdirector adjunto de Coop. Int. y Promoción Exterior Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Es secretario de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha impartido numerosos cursos y seminarios sobre gestión pública y administración pública, y tiene diversas publicaciones en el campo del derecho administrativo y las ciencias de la administración.



Presentación y bienvenida

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*. Frecuentemente actúa como perito ante los tribunales.



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 reconvencción 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.

- 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.
- ¿Cuándo son admisibles nuevos datos técnicos (*late filed evidence*) para soportar los requisitos de suficiencia de la descripción y actividad inventiva? Decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO.
- ¿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?

Rob J. Aerts

Dr. Rob J. Aerts is both European and Dutch patent attorney. He is now Director of IP at Tigenix (Parque Tecnológico de Madrid, Tres Cantos, Spain). Previously, he worked at the biotech company Keygene and was senior patent counsel at the pharmaceutical company Abbott Healthcare Products. His main academic interest is the way in which patent law in the field of biotechnology in Europe is governed by separate intergovernmental and supranational legal systems, and the dual body of case law developing as a result of this division of powers, and the consequences for optimal claim drafting. He regularly publishes and presents seminars about this topic. Before becoming a patent attorney, he was research scientist in molecular biology, biochemistry, cell biology and biotechnology at various research institutions and universities.



Twenty years after the Biotech Directive (Directive 98/44): an Evaluation, and Issues of Legal Uncertainty

- Regarding which subject-matter was patentability most controversial?
- How did patenting practice and case law develop since the introduction of the Directive?
- Analysis of the report of the European Commission Expert Group
- Examining the role of both European Union law and European Patent Convention law
- Understanding why the legal systems involved sometimes collaborate and sometimes do not
- The uncertain fate of claims in some biotechnological fields

Ana-Laura Morales

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona. Abogada de propiedad industrial en Pérez-Llorca. Máster de Propiedad Industrial e Intelectual en ESADE. Máster de Derecho de Empresa en el Centro de Estudios Garrigues. Primer ciclo de Biología por la Universitat de Girona.



Novedades jurisprudenciales en materia de patentes mecánicas: el caso Nescafé Dolce Gusto®

1. Parámetros del caso: las partes, las patentes, las fechas y los antecedentes relevantes
2. Objeto de las patentes invocadas
3. Las cápsulas controvertidas: explicación de las marcas, tipos y versiones
4. Procedimiento de medidas cautelares:
 - Enfoque de las partes (que fue distinto al procedimiento principal)
 - Decisión de primera instancia: la importancia de la actitud del titular de la patente con anterioridad a la acción de infracción (i). Enervación del *periculum in mora*
 - Decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona: la importancia de la actitud del titular de la patente con anterioridad a la acción de infracción (ii). Otros datos de interés
5. Procedimiento principal:
 - Enfoque de las partes
 - Decisión de primera instancia:
 - Necesidad de determinar el alcance de protección de la patente no sólo en sede de infracción, sino también de (in)validez
 - Requisitos necesarios del correcto análisis de (in)validez:
 - Novedad
 - Actividad inventiva: si formulas mal el test del “problema solución”, tienes un problema
 - La importancia de la prueba
 - Infracción de las patentes: explicación de los rasgos determinantes de la infracción, a partir de la interpretación realizada de las patentes

María Teresa Vázquez Pizarro

Magistrada especialista mercantil desde el año 2006. Ha estado destinada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Béjar, Salamanca (1997-2001), y en los Juzgados Mercantiles de Huelva (2001-2005) y número 1 de Sevilla (2006-2010); y también en la Audiencia Provincial de Cáceres, sección primera Civil (2010-2014). Actualmente es titular del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, que es uno de los diez que en España conocen en exclusiva de los asuntos civiles de patentes, según el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 2 de febrero 2017 (BOE 2017-02-21).

La relevancia de los informes periciales en litigios de patentes

La prueba pericial tiene especial importancia en los procedimientos de patentes, pues facilita los conocimientos precisos para valorar la claridad o suficiencia de la descripción, la novedad o la actividad inventiva. Se trata de procedimientos en los que el componente técnico es elevado y, por ello, la prueba pericial resulta fundamental y es el medio más eficaz para que puedan analizarse los elementos de la patente y para decidir la controversia. También será una prueba determinante para cuantificar los daños y perjuicios.

Su finalidad es aportar al tribunal los conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, necesarios para la resolución de la controversia.

En estos procedimientos hemos de tener en cuenta las especialidades procesales relativas a la práctica de la prueba.

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes introduce una serie de novedades en las especialidades procesales que regula en relación a los litigios en materia de patentes, algunas de las cuales afectan a la práctica de la prueba pericial. Estas especialidades procedimentales, se regulan fundamentalmente en el Título XII sobre "jurisdicción y normas procesales" y resultan de aplicación a otros procedimientos en materia de propiedad industrial por la remisión que efectúan la Disposición Adicional Primera de la Ley de Marcas y la Disposición Adicional Primera de la Ley de Diseño Industrial.

También la valoración de la prueba pericial presenta especialidades por la complejidad técnica que normalmente se plantea y por los intereses económicos que defienden las partes. Estas pueden aportar sus respectivos informes periciales con los escritos de alegaciones. Pero también pueden solicitar que se nombre un perito judicial, que designará el Juzgado entre la lista que se elabora anualmente, y que emitirá el informe en el plazo que el Juez señale.

La ley no concede un mayor valor probatorio a la prueba pericial judicial respecto de la pericial aportada por las partes y, aunque pueda parecer que su informe pueda gozar de mayor imparcialidad, también debe tenerse en cuenta que las partes no acuden normalmente a la prueba pericial judicial.

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

