

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

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

Barcelona

Lunes, 11 de marzo de 2019

Monday, 11 March 2019



**UNIVERSITAT DE
BARCELONA**

Centre de Patents



**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.

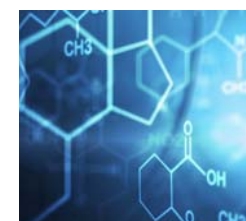
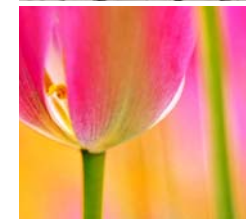
Finally, these workshops aim at becoming a meeting point for the relatively few professionals working on patents.

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.



Neal Seth

Neal leads the patent litigation practice at Wiley Rein LLP, which is a major law firm based in Washington DC. He has appeared as lead counsel in numerous patent cases across a variety of technologies. Neal received his undergraduate degree in Chemical Engineering from Cornell University and his law degree from George Washington University. His practice consists of litigation, both on behalf of plaintiffs and defendants, as well as strategic counseling in the patent field.



Patent Litigation in the United States: A Case Study Approach for Spanish Companies

The presentation will explore various aspects that a Spanish company would consider in preparation to file a patent suit in the United States, including:

- US District Court versus the International Trade Commission
- Jurisdiction
- Venue
- Patent prosecution history estoppel
- Inventorship
- Marking
- Damages
- Invalidity
- Document collection
- Fact witness preparation
- Expert retention
- Claim construction
- Summary Judgment
- Mediation
- Trial preparation
- Cost estimates

José Miguel Lissén

Es director del Departamento de Legal y Litigación de ABG Intellectual Property desde marzo de 2018. Es abogado con más de 20 años de experiencia como litigador en PI, y como asesor en materia de licenciamiento, particularmente sobre paquetes de patentes esenciales para estándares tecnológicos y sobre la implantación de programas de protección de secretos empresariales. En los últimos años ha sido un usuario habitual de los Protocolos de Actuación Rápida que, para las sucesivas ediciones del MWC, ha aprobado el Tribunal Mercantil de Barcelona. Es co-presidente del Comité Europeo de LES y miembro de EPLAW.



Patentes esenciales para estándares tecnológicos y escritos preventivos: mi experiencia tras cuatro años de uso del Protocolo PI de Actuación Rápida para el *Mobile World Congress* (MWC)

- Contexto: programas de licencias abiertos y negociación de licencias en términos FRAND
- Naturaleza
- Alcance objetivo y subjetivo
- Las partes
- Motivación:
 - Carteras de patentes: validación en España y vigencia
 - No infracción
 - Invalidez
 - No esencialidad
 - Inexistencia de las razones de urgencia requeridas para la adopción sin audiencia de parte
 - Especial atención al principio de proporcionalidad de las medidas cautelares. Prohibición de abuso de derecho.
 - Aspectos de derecho de la competencia
- Medidas para preservar la confidencialidad de las actuaciones: los tres escenarios posibles
- La resolución de admisión: contenido y efectos
- Tramitación
- Duración y posible prórroga
- Balance tras varios años de experiencia del sistema

Toni Santamaria

Es doctor en química por la UAB y licenciado en documentación por la UOC. Es *qualified European Patent Attorney* desde 2010. Ha sido tutor del "Curso práctico para preparar el EQE" de la OEPM y el Centre de Patents de la UB, de 2011 a 2014, y ha participado en varias ocasiones como tutor del "Curso en Derecho Europeo de Patentes" de la OEPM, EOI y CEIPI. De 2001 a 2005 fue responsable de patentes en Farmhispania y, de 2005 a 2010, en Laboratorios Lesvi del Grupo Invent Farma. En la actualidad es el *Head of Intellectual Property* para Europa en Accord Healthcare, empresa del Grupo Intas Pharmaceuticals, donde se encarga de la gestión de la cartera de patentes y marcas, de la coordinación de litigios de patentes a nivel europeo, y de la implementación de estrategias de PI.



Repaso histórico de los 25 años de Certificados Complementarios de Protección (CCP)

En enero de 1993 entró en vigor el Reglamento (CEE) núm. 1768/92 relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos, cuya versión actual es el Reglamento (CE) núm. 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (versión codificada; texto pertinente a efectos del EEE).

El objetivo del Reglamento era implementar una normativa fácil de aplicar y armonizada a nivel europeo para mejorar la protección de la innovación en el sector farmacéutico y evitar barreras al movimiento de productos dentro de la comunidad. Alcanzar dicho objetivo ha resultado problemático y, durante sus más de 25 años de historia, se han referido múltiples cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para clarificar aspectos relativos a quién puede solicitar un CCP, cómo se calcula su duración, qué se entiende por producto, etc. Si bien se trata de una normativa Europea, la concesión de los CCPs es competencia de las oficinas de patentes de los Estados miembros sin que haya un procedimiento de solicitud y concesión unificado.

Además, otros factores como la creación de la Agencia Europea del Medicamento, la implementación del Reglamento (CE) núm. 1901/2006 sobre medicamentos para uso pediátrico, la implementación del Reglamento (CE) núm. 141/2000 sobre medicamentos huérfanos, y la incorporación de nuevos Estados miembros a la Unión Europea, han dado lugar a cuestiones controvertidas que no se habían previsto durante la redacción del Reglamento de los CCPs.

En la ponencia se repasan las interpretaciones y modificaciones que han tenido lugar a lo largo la historia de los CCP, así como algunas cuestiones que todavía permanecen abiertas.

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/centrepatents

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

Material

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

www.ub.edu/centrepatents

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/centrepatents - @CentrePatentsUB

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

