

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

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

Madrid

Lunes, 20 de mayo de 2019

Monday, 20 May 2019



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.

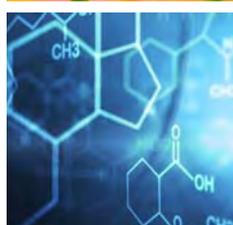
Finally, these workshops aim at becoming a meeting point for the relatively few professionals working on patents.

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.



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. A través de un grupo de trabajo en LES (*Licensing Executives Society*), ha participado en las discusiones que han llevado a la promulgación de la (en inglés) *Directive (EU) 2016/943 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure*, así como a la promulgación de la Ley de Secretos Empresariales que transpone esa directiva en España. Es co-presidente del Comité Europeo de LES y miembro de EPLAW



La Ley de Secretos Empresariales: más y mejor protección, con mayor seguridad jurídica

El 13 de marzo de 2019 entró en vigor la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, que implica notables mejoras respecto al marco legal vigente hasta entonces, desde los puntos de vista sustantivo y procesal. Sin mencionarlo expresamente, la nueva ley parte del principio de responsabilidad proactiva del titular -o la persona que legítimamente tenga el control sobre el secreto empresarial- para acreditar su existencia, fecha de creación, titularidad, alcance, valor competitivo, importancia económica, contenido y cumplimiento de los requisitos de protección. La falta de adopción de estas medidas podría contribuir a la pérdida de la protección o a su debilitamiento.

1. Antecedentes.
2. Los secretos empresariales
 - 2.1. Definición
 - 2.2. Alcance de la protección conferida
3. Actos ilícitos
 - 3.1. Obtención, utilización y revelación ilícitas
 - 3.2. Explotación de mercancías infractoras
4. Conductas lícitas
5. Responsabilidad directa y por negligencia. Supuestos de responsabilidad objetiva
6. Cotitularidad, transmisión y licencias
7. Acciones judiciales y demás aspectos procesales
8. Secretos empresariales y cumplimiento normativo

Pascual Segura

Pascual es Ldo. en química por la Univ. de Valencia, Dr. por la UB, y posdoc en la Univ. de California. Desde que, en 1987 y con ayuda de la UE, fundó el Centro de Patentes, ha trabajado en la UB como agente de patentes, y ha dado clases en universidades, escuelas de negocios, empresas, oficinas de patentes, la Escuela Judicial, etc. Con la OEPM, la EPO y CEIPI, ha organizado la mayoría de cursos ofrecidos en España para formación de técnicos de patentes. Ha sido uno de los cuatro miembros electos del primer *Academic Advisory Board* de la *European Patent Academy* de la EPO. Se ocupa del programa *Patent in-house training* y de la coordinación de Los Lunes de Patentes.



¿Know-how? ¿Patente? ¿Ambos? Reflexiones y coloquio sobre la toma de estas decisiones

1. Analizar lo que se tiene y reflexionar sobre lo que se piensa hacer

1.1. Análisis de la materia técnica: patentable vs. mantenible como know-how

- 1.1.1. Productos
- 1.1.2. Obtenciones de productos
- 1.1.3. Usos de productos
- 1.1.4. Otras actividades industriales

1.2. Reflexiones sobre formas de explotación y planes de negocio

- 1.2.1. Actores
- 1.2.2. Territorios
- 1.2.3. Potenciales competidores
- 1.2.4. Transferencia de tecnología

2. Considerar pros y contras -incluyendo riesgos- de ambas formas de protección

2.1. Protección de la tecnología como know-how

- 2.1.1. Objetos de protección
- 2.1.2. Requisitos para protección y transferencia
- 2.1.3. Explotaciones en secreto, **si los requisitos administrativos no exigen la divulgación**
 - Riesgos de espionaje industrial
 - Riesgos de ingeniería inversa
 - Riesgos de patentamiento posterior por terceros
 - Derechos de preuso (*prior user's rights*) en distintos países
 - Venta secreta como estado de la técnica en US (*SC, 2019, Helsinn vs Teva*)

¿Know-how? ¿Patente? ¿Ambos? Reflexiones y coloquio sobre la toma de estas decisiones

2.1.4. Protocolos sobre "medidas razonables para mantenerlo en secreto"

- Auditorías iniciales y de seguimiento
- Segregación, identificación y rotulación del know-how
- Delimitación del acceso de empleados
- Precauciones frente a la autodivulgación: clientes, visitantes...
- Barreras físicas
- Barreras contractuales: *non-disclosure agreements* (NDA)

2.2. Protección de la tecnología como patente

2.2.1. Objetos de protección

2.2.2. Solicitudes "de imagen" vs. solicitudes "genuinas"

2.2.3. Costes de patentar y mecanismos para posponerlos

2.2.4. Lo que no debe ponerse al redactar la solicitud de patente. *US best mode*

2.2.5. Riesgos de autodivulgación: las peligrosas "divulgaciones inocuas" (Arts. 7.a LP y 55.1.a EPC)

2.2.6. Riesgos de falta de validez

2.2.7. Riesgos de falta de eficacia (*enforceability*)

2.3. Diferencias entre las protecciones de patente y de know-how

2.3.1. Protección registral vs. protección *de facto*

2.3.2. Territorial y cara vs. mundial y barata

2.3.3. Duración de 20 años vs. duración indefinida

2.3.4. Transferencia fácil y sólida vs. transferencia con la *Arrow's disclosure paradox*

3. Algunos ejemplos en los que preguntarse: "si lo mantenemos como know-how, ¿cuánto tardarán nuestros competidores en copiarlo?"

3.1. Nuevo dispositivo electromecánico fácilmente desmontable e imitable (depilador, bisturí...)

3.2. Nuevo *active pharmaceutical ingredient* (API) de estructura bien definida (*small molecule*)

3.3. Nueva composición química compleja, de origen natural (aroma, perfume...)

3.4. Nueva composición química compleja obtenida por solidificación (cerámica, perla sintética...)

3.5. Procedimiento de obtención de un producto químico conocido, mediante una nueva secuencia de reacciones químicas

3.6. Procedimiento de obtención de un API conocido, mediante fermentación con un nuevo microorganismo

3.7. Nuevo microorganismo que se usará como probiótico para yogures

3.8. Nuevo código fuente de un programa de ordenador

3.9. **Cualquier otro ejemplo que planteen los asistentes**

Bernd Fabry

German and European patent attorney. He has been founder and managing director of IP² Patentanwalts GmbH (www.ip-two.de) since 2006. With a degree and a Ph.D. in chemistry, he was lecturer of organic chemistry, before going to Henkel in 1986, where he became laboratory manager. From 1990 to 1999 he worked at the Patent Department of Henkel, becoming deputy head of the dept. From 1999 to 2011 he was managing director of Cognis IP Management GmbH with responsibility for IP rights, licenses and regulatory affairs. For a decade Bernd was lecturer of IP Management at Otto-Beisheim School of Management in Vallendar. He has authored numerous papers and books in the field of IP protection and particularly on Employee Inventor's Law.



Rights of employed inventors in Europe (with emphasis on Germany), USA, Japan, and China

1. Classification of rights of employed inventors in the general legal system
2. Germany: the mother of all inventors' rights?
 - 2.1. Transfer of rights of employed inventor to the employer
 - 2.2. Purchasing regulations
 - 2.3. Calculation of compensation for direct use, licenses and sales
 - 2.4. Fixed compensation
3. Rights of employed inventors in Europe: a patchwork carpet
4. Rights of employed inventors as an expression of civil law in the Commonwealth: Great Britain, USA and Australia as examples
5. Japan: rights of employed inventors before and after the "blue diode"
6. China: consistent development of German law

Joachim Renken

Joachim is partner in Hoffmann-Eitle's biotechnology group and head of Hoffmann-Eitle's Madrid office (www.hoffmann-eitle.es). Joachim studied chemistry and has a Ph.D. in biophysical chemistry. He is a German *Patentanwalt* and EPA with more than 20 years of experience in EPO proceedings, in nullity actions before the German Federal Patent Court and the German Federal Court of Justice, and in patent infringement proceedings. In addition to his case work, he is co-editor of the book *The European Patent Convention for Japanese Practitioners*, and has been lecturer in several teaching activities organized by the OEPM and the UB Patent Centre.



Antibody patent protection in Europe: What is new or special?

1. Scientific milestones and the therapeutic antibody market
2. Patentability of antibody claims at the EPO: a moving target
 - 2.1. Sequence-based protection vs. functional features such as epitope binding
 - 2.2. Sufficiency of disclosure and inventive step issues encountered with epitope-based antibody claims
 - 2.3. Burden of proof of novelty/distinguishing features of epitope-based antibody claims
 - 2.4. Combining functional and sequence-based features: T 418/07, T 617/07
3. Product variation, purification methods and patient selection
4. Antibodies and SPCs
5. The patent dance

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

Material

It 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

