

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

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

Madrid

Lunes, 18 de noviembre de 2019

Monday, 18 November 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 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. Y 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, totalmente *pro bono* (los asistentes no pagan, los ponentes no cobran, ni siquiera gastos), 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.

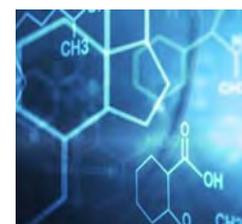
Finally, these workshops aim at becoming a meeting point for the relatively few professionals working on patents.

Learning and discussion forum

The Studying & Updating Days on Patent Issues ("The Patent Mondays") are a fully pro bono (attendants do not pay, speakers are not paid, even for expenses), 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.



Raquel Sampedro

Jefe del Área Jurídica, y Patente Europea y PCT

Oficina Española de Patentes y Marcas



Experiencias de la OEPM tras más de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015 de Patentes

- 1.1. Autorizaciones de primer depósito en el extranjero
- 1.2. Problemas detectados en la tramitación (aportación de figuras, fotografías, ampliación de contenido, opinión escrita como 1ª comunicación,...)
- 1.3. Traducciones por personas autorizadas en virtud de la Orden Ministerial ETU/320/2018
- 1.4. Instrucción de reembolso de tasas
- 1.5. Reembolso de tasas
- 1.6. Licencias obligatorias

Gerardo Penas

Jefe del Área de Examen de Modelos, Diseños y Semiconductores

Oficina Española de Patentes y Marcas



Experiencias de la OEPM tras más de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015 de Patentes

2. El alcance de protección del modelo de utilidad (MU): la nueva delimitación positiva y negativa del MU ha traído como consecuencia una modificación en las posibilidades de utilizar dicha protección en otros ámbitos.

2.1. Diferencias en el procedimiento: examen de oficio, presentación y tramitación de oposiciones

2.2. El informe del estado de la técnica del Art. 148.: similitudes y diferencias con el IET para patentes

2.3. El requisito de actividad inventiva

2.4. El cambio de modalidad de solicitud de patente a modelo

2.5. La transformación de la solicitud de patente europea a modelo de utilidad: ¿una segunda oportunidad desaprovechada?

M^a José de Concepción

Subdirectora General. Directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica

Oficina Española de Patentes y Marcas



Experiencias de la OEPM tras más de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015 de Patentes

- 3.1. Datos estadísticos sobre el procedimiento de concesión establecido en la Ley 24/2015 de Patentes
- 3.2. Solicitud de patente y medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos
- 3.3. Cambios en la normativa que regula la figura del CCP
- 3.4. Procedimiento de tramitación de las Patentes Secretas
- 3.5. ¿Está teniendo la concesión con examen sustantivo un valor añadido para la transferencia de conocimiento?

Jaume Juncosa

Agente de Patentes Europeas. Diplomado en patentes españolas y europeas por la Universidad de Barcelona. Diplomado en litigios de patentes en Europa por la Universidad de Estrasburgo. Experto en propiedad industrial ante los tribunales de España, Francia y Alemania. Ingeniero técnico electrónico. Master en bioinformática. Documentalista.



La actividad inventiva y los problemas parciales: formulación del problema técnico objetivo al analizar reivindicaciones que solucionan varios problemas

1. Documentos que ayudan a precisar la cuestión

1.1. EPO Guidelines for Examination

- G-VII 5.2. Formulación del problema técnico objetivo y reformulación durante el examen o la oposición
- G-VII 6. Combinación de partes del estado de la técnica; la invención es una solución a una pluralidad de problemas técnicos independientes ("*partial problems*")
- G-VII 7. Combinación vs. yuxtaposición

1.2. EPO Case Law

1.3. Directrices de la OEPM (Ley 24/2015 de Patentes; enero 2019)

- G. 8.7. La invención es una solución a una pluralidad de problemas independientes
- G. 8.8. Combinación frente a yuxtaposición o agregación

1.4. Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, 28ª sesión. Ginebra, 9-12 julio 2018 ; "Estudio adicional sobre la actividad inventiva. Yuxtaposición y efectos sinérgicos", pp. 10-14

2. Aplicación a patentes y modelos de utilidad: consideraciones generales y ejemplos

3. Sentencias de Tribunales

3.1. ECLI: ES:TS: 2010: 1365: Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Madrid, Sección 3, 25 de marzo de 2010, N.º de recurso 1444/2009

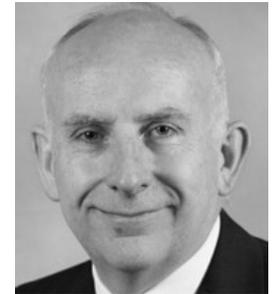
3.2. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28 de lo Mercantil; 17 de diciembre de 2012 (Roj: SAP M 22629/2012 - ECLI:ES: APM: 2012:22629)

3.3. Sentencia del Tribunal de 1ª Instancia de lo Mercantil de Barcelona 265/17 (2015)

3.4. Sentencia 377/2018 en el Recurso Contencioso Administrativo 995/2016

Colm Ahern

Colm es abogado español e ingeniero irlandés con más de 30 años de experiencia, y socio de Elzaburu. Se dedica principalmente a litigios de patentes, donde su experiencia como ingeniero en las industrias del automóvil, de los aparatos domésticos y de la electrónica son de especial relevancia. Forma parte de la lista de Neutrales del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y es profesor del Magister Lxcentinvs de la Universidad de Alicante.



**¿Qué utilidad tienen las diligencias preliminares y de comprobación de hechos?
Trasposición de la Directiva 2004/48 de *Enforcement***

Para hacer efectivo el derecho de exclusiva es a menudo necesario acceder a información o a cosas que obran en poder del potencial demandado. En casi todos los países la ley procedimental ofrece mecanismos de acceso que, sin embargo, varían mucho entre sí, a pesar del intento de armonización de la Directiva 2004/48 de *Enforcement*.

En esta ponencia se considerará la eficacia y las limitaciones de las diligencias preliminares y de las diligencias de comprobación de hecho como mecanismos prácticos para obtener este acceso:

- Eficacia de la trasposición de la Directiva
- Utilidad de las diligencias preliminares y de comprobación de hecho
- Estadísticas de uso
- Causas comunes de estimación y desestimación
- Jurisprudencia y ejemplos

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

