

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

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

Barcelona

Lunes, 9 de marzo de 2020

Monday, 9 March 2020



**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. 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 *know-how*) 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.

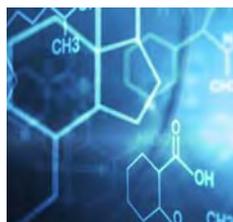
Finally, these workshops aim at becoming a meeting point for the relatively few professionals working on patents.

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 know-how) 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.



Mathieu de Rooij

Ingeniero aeroespacial. Examinador en la EPO durante 6 años. *Qualified European Patent Attorney*. Socio en Bardehle Pagenberg, donde se dedica a la búsqueda, análisis de patentabilidad, análisis de riesgo de infracción, redacción y tramitación de patentes, y oposiciones y recursos ante la EPO. Con el *European Patent Litigation Certificate* desde 2011, y con mucha experiencia en la docencia del sistema europeo de patentes.



Claridad vs. insuficiencia de la descripción en el Convenio sobre concesión de Patentes Europeas

1. Diferencias entre una falta de claridad y una insuficiencia de la descripción, y su relevancia
 - 1.1. Art. 83 EPC vs. Art. 84 EPC
 - 1.2. EPO Guidelines: F-III 11, F IV 4.1, F IV 4.11, F IV 6.4 ...
 - 1.3. *Case Law*
 - 1.4. Relevancia después de la concesión (oposición, nulidad)
2. Cuando una reivindicación poco clara conlleva (o no) a una falta de claridad
 - 2.1. ¿Interpretación de las reivindicaciones a la luz de la descripción? *Inter alia* T 432/10, T0347/10 & T430/10
 - 2.2. Reivindicaciones amplias
3. Parámetros en las reivindicaciones: ¿*case law* divergente?
 - 3.1. *Approach 1*: "Forbidden range" (Board 3.2.06) T 464/05 & T 626/14
 - 3.2. *Approach 2*: "The definition of the scope of a claim relates to Article 84 EPC rather than Article 83 EPC" (*inter alia* T 646/13, T 593/09 & T 0862/11)
 - 3.3. *Approach 2A*: T 1845/14 (Board 3.3.03)
 - 3.4. *Referral to the Enlarged Board of Appeal?*

Xavier Seuba

Xavier es Associate Professor of Law, Director of the Diploma on Patent Litigation in Europe, y Academic Coordinator and Scientific Responsible en CEIPI. Es vice-director de Programas Emergentes, en la Facultad de Derecho de la Universitat Oberta de Catalunya. Es experto en derecho internacional y europeo de PI. Ha participado en la gestación de tratados internacionales y nuevas normas sobre patentes, especialmente en materia farmacéutica. En materia de PI ha trabajado para organizaciones internacionales (OMPI, EUIPO, OMS, UNCTAD, BID, UE, EPO ...) y ha dirigido actividades de especialización judicial en varios países. Tiene experiencia en asuntos contenciosos, tanto en Europa como en América Latina. Es autor de más de un centenar de publicaciones, incluidos ocho libros.



El Reglamento UE 2019/933 sobre excepciones al CCP respecto a fabricación, almacenamiento y exportación: nuevos incentivos a la innovación farmacéutica

El Reglamento UE 2019/933, de 20 de mayo de 2019, promulgó dos nuevas excepciones aplicables a los certificados complementarios de protección (CCP). De conformidad con estas excepciones, y durante la vigencia del certificado, es posible fabricar en la Unión Europea con el objetivo de exportar a terceros países donde no existe protección de patente, y también es posible fabricar y almacenar versiones genéricas de un producto protegido por un certificado que permita la entrada en el mercado desde el primer día tras la expiración del certificado. Los objetivos del nuevo Reglamento afectan de lleno el núcleo duro de la economía de la industria farmacéutica en términos de competitividad, entrada al mercado, creación de empleo y protección de la salud pública. El impacto se estima en miles de millones de euros y decenas de miles de nuevos empleos. El efecto va más allá de Europa, ya que una de las excepciones está destinada a satisfacer las necesidades de terceros países. Además, el modelo normativo desarrollado puede ser trasplantado por países que adoptan tipos similares de exclusividad *sui generis*, eventualmente inclusive patentes. Esta sesión presentará las oportunidades y desafíos que abre el Reglamento, haciendo especial hincapié en los aspectos prácticos y posibles ámbitos de futuro litigio.

Como material complementario, se recomienda la lectura de los siguientes artículos:

Xavier Seuba, "The Export and Stockpiling Waivers: New Exceptions for Supplementary Protection Certificates", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2019, vol. 14, pp. 876-886.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3500774

Miguel Vidal-Quadras, "Analysis of EU Regulation 2019/933 on the SPC Manufacturing Waiver Exception", *IIC*, 2019, vol. 50, pp 971-1005. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-019-00860-7>

Gian-Lluís Ribechini Creus

Gian-Lluís es ingeniero industrial y trabaja como experto en gestión estratégica de propiedad industrial para pymes. Es autor del informe "El sistema de patentes. Análisis de la situación internacional, europea y española", publicado por OBS Business School desde 2013. Da clases en el Master en Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual de OBS Business School. Es presidente de la Comisión de Gestión Empresarial de la Asociación/Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña.



Las estadísticas de patentes: ¿es un error decidir las políticas de innovación en base a los datos de patentes publicados?

1. Una visión de los datos de solicitudes nacionales, europeas e internacionales
2. Sorpresas que dan los datos publicados
3. Cuando los datos no exponen la realidad
4. Los datos en España... ¿es razonable que sean tan malos?
5. Curiosidades y reflexiones sobre las estadísticas. Propuestas de mejora

Juan Francisco Garnica Martín

Juan es magistrado especialista en mercantil. Actualmente es presidente de la Sección 15ª (Mercantil) de la Audiencia Provincial de Barcelona, habiendo sido antes titular del Juzgado Mercantil nº 1 de la misma ciudad. Es profesor de la Escuela Judicial y profesor asociado de derecho procesal de la UB. Es autor de diversas publicaciones en materia de derecho procesal, derecho mercantil (especialmente concursal) y derecho civil (especialmente en el área de la responsabilidad civil).



Cuestiones procesales derivadas de las reformas introducidas por la Ley de Patentes 24/2015, y experiencia práctica en la aplicación de las mismas

La Ley 24/2015, de Patentes, contiene todo un título (el XII) dedicado a normas de carácter procesal en el que, en algunos casos, se contienen importantes especialidades respecto del régimen común establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en otros, se hace transposición a esta materia de novedades legislativas ya establecidas en la LEC aunque en su estricta literalidad resultaba discutible su aplicación en materia de propiedad industrial, como es el caso del tratamiento como excepción reconventional de la alegación de nulidad del título.

La complejidad tan particular que plantean los procesos en materia de propiedad industrial, y particularmente en materia de patentes, ha venido determinando que las soluciones que la LEC aplica con carácter general no resulten del todo útiles en esta materia. Por ello no puede extrañar que cada nueva Ley de Patentes no se limite a la regulación sustantiva e introduzca también importantes especialidades en materia procesal. Tradicionalmente, tales especialidades han venido constituyendo una verdadera avanzadilla de nuevas soluciones, más imaginativas y eficaces que las que se establecen en el régimen común. Tal es el caso también en la Ley 24/2015, particularmente en cuanto concierne a las normas sobre competencia y en las relativas a la tutela cautelar.

Pero la introducción de novedades comporta el nacimiento de nuevos problemas prácticos que los tribunales hemos debido afrontar. Con el agravante de que muchos de esos problemas no tienen acceso al conocimiento por parte del Tribunal Supremo, de manera que a lo sumo su conocimiento está reservado a las distintas Audiencias Provinciales con conocimiento en la materia.

La extraordinaria dificultad y especialidad del derecho de patentes se ha venido traduciendo históricamente en la necesidad de reducir el número de órganos con competencia en su conocimiento. El legislador ha pretendido con ello conseguir una mejor especialización de tales órganos; esa idea se ha manifestado en las nuevas normas que se establecen sobre competencia, que están al servicio de la idea de seguir incidiendo en el proceso de especialización.

Por otra parte, la regulación de la tutela cautelar ha ocupado siempre un papel muy importante en nuestra materia; la Ley de 1986 optó por la tutela cautelar anticipatoria y esa solución ha alcanzado un alto grado de eficacia en nuestro sistema gracias a la regulación de instituciones propias del derecho de patentes. La práctica judicial ha ido incluso más allá en su intento de encontrar soluciones imaginativas que garanticen una tutela cautelar más inmediata; así se han introducido instituciones tales como la de los escritos preventivos que finalmente ha acabado teniendo reconocimiento normativo. Esas soluciones imaginativas chocan con frecuencia con la regulación legal de la LEC y provocan conflictos de difícil solución a los que nos hemos tenido que enfrentar los tribunales de la segunda instancia intentando encontrar el punto de equilibrio necesario.

En cuanto a cuestiones más concretas, hemos de hacer referencia a la regulación de la legitimación para el ejercicio de acciones. Aunque se ha puesto un especial interés en regular adecuadamente el régimen de legitimación, las dudas que ha venido a suscitar la aplicación del art. 117 LP evidencian que la regulación dista mucho de presentar la claridad que se pretendía conseguir.

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

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

