

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

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

Barcelona

Lunes, 19 de septiembre de 2022

Monday, 19 September 2022



**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 *know-how*) desde un punto de vista profesional, independientemente de su especialidad y del lugar de trabajo.

Funcionamiento

Es totalmente *pro bono* para ponentes y asistentes. Dado que el aforo es limitado, hay que inscribirse con antelación y recibir confirmación de la inscripción. 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

It is fully pro bono for speakers and attendants. Given the limited capacity, registration and its confirmation are needed. 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.



Controversias actuales en los sistemas de patentes europeo y español, incluyendo algunas contempladas en el anteproyecto de modificaciones de la ley española de patentes (LP-Mod): Una tertulia-discusión abierta al público presente

Presentador y moderador:

Pascual Segura

Pascual es el coordinador de Los Lunes de Patentes. Es Ldo. en química por la Univ. Valencia; Dr. por la UB; y posdoc en la Univ. de California. Inicialmente trabajó como profesor de química en la UB. Desde 1987, cuando con ayuda de la UE fundó el Centro de Patentes de la UB, ha trabajado como agente y profesor de patentes, organizando muchos de los cursos ofrecidos en España para formación de profesionales, e impartiendo clases en diversas organizaciones, empresas y en la Escuela Judicial. Ha sido miembro electo del primer *Academic Advisory Board de la European Patent Academy* de la EPO; y coautor del *WIPO Patent Drafting Manual* (2nd ed. 2022).



Contertulia especializada en electromecánica:

Anna Barlocchi

Anna es ingeniera industrial, especialidad mecánica, por la ETSEIB de la Universitat Politècnica de Catalunya. Desde 1990 a 2002 trabajó en una agencia de patentes, y desde 2002 trabaja en la agencia ZBM Patents & Trademarks, de la que es socia fundadora. Fue la primera persona de una agencia española en ser *qualified European Patent Attorney* (1999), y la coordinadora y una de las profesoras de los cursos OEPM-UB de preparación para el EQE. Además, da clases en numerosas organizaciones y empresas. Tiene gran experiencia en redacción y tramitación de solicitudes de patentes españolas, europeas y PCT, en varias ramas de la ingeniería, al igual que en estudios sobre validez, riesgo de infracción y *IP Due Diligence*, así como en dictámenes periciales para pleitos.



Contertulio especializado en química, farmacia y biotecnología:

Bernabé Zea

Bernabé es Ldo. en química por la UB (1988) y agente de la propiedad industrial (1992). Trabaja como asesor y profesor en el Centro de Patentes desde su creación; y desde 2002 combina estos trabajos con el de socio fundador de ZBM Patents & Trademarks, y el de CEO de ZBM BConnect, empresa dedicada a la transferencia de tecnología. También participa en la gestión de la *start-up Ahead Therapeutics*. Tiene una visión transversal del mundo de las patentes y amplia experiencia en la preparación de dictámenes de patentabilidad, estudios de validez y de riesgo de infracción, negociación de licencias y *IP Due Diligence*. Frecuentemente actúa como perito ante los tribunales, particularmente en litigios sobre patentes en química, farmacia y biotecnología.



1. Creación de derechos de prioridad, mediante la redacción y presentación de una o varias solicitudes prioritarias: invenciones de interés para la defensa, solicitudes provisionales y periodos de gracia

- Cuestión previa: ¿En qué país -o países- se ha realizado la invención? Los solicitantes y sus domicilios, sedes sociales o residencias habituales.
- ¿Cómo proceder si la invención se ha realizado totalmente en España?
 - ✓ Se aclarará la normativa: "El interesado no podrá presentar una solicitud de patente como *primera solicitud* en el extranjero, salvo autorización expresa de la OEPM. Y cualquier patente o solicitud que reivindique la prioridad de una solicitud extranjera que haya incumplido esta obligación no producirá efectos en España" (Art. 115.1 LP-Mod)
 - ✓ ¿Redactar en español y solicitar patente española en la OEPM?
 - ✓ ¿Redactar en español y solicitar modelo de utilidad en la OEPM?
 - ✓ ¿Redactar en español y solicitar PCT en la OEPM?
 - ✓ ¿Redactar en inglés y solicitar patente europea a través de la OEPM, traduciendo título y resumen? (Art. 77 CPE; Art. 152.1 LP; Art. 93.1 RLP).
 - ✓ ¿Redactar en inglés y pedir a la OEPM una autorización expresa para solicitar en el extranjero, pagando la tasa (45 EUR), aportando una traducción completa al español, y esperando hasta un máximo de un mes (aunque la OEPM suele contestar muy rápido), antes de presentar una solicitud en el extranjero? (Art. 115.4 LP-Mod).
- ¿Cómo proceder si la invención *no* se ha realizado totalmente en España?
- Cuestiones sobre el contenido y el momento de presentación de una solicitud prioritaria. Precauciones al reivindicar derechos de prioridad en solicitudes 'definitivas' (PCT, EP o nacionales). Precauciones cuando se presentan varias solicitudes prioritarias.
- Se crearán unas peculiares "solicitudes provisionales de patente", inicialmente accesibles sólo a universidades públicas y centros y organismos públicos de investigación (LP-Mod, Arts. 51 bis, 51 ter, 51 quater, Disp. Adic. 2ª).
 - ✓ Finalidad. Comparación con otras "solicitudes provisionales". Posibles alternativas.
 - ✓ Posibles riesgos relacionados con derechos de prioridad y con adición de materia nueva.
- Pros y contras sobre la introducción de un año de gracia en el CPE y en las leyes de los países miembros, análogo al año de gracia ya existente en US, JP, KR y otros países. Resultado del *EPO survey* sobre el tema.

2. Solicitudes divisionales

- Problemática actual de las divisionales en la EPO y la OEPM: posibles abusos.
- Las solicitudes de patente o de modelo de utilidad se podrán dividir *indistintamente* en solicitudes de patente o de modelo de utilidad (Art. 26.3 LP-Mod).

3. Presentación de cambios de modalidad y transformaciones entre distintos tipos de solicitudes y patentes

- Sólo podrá solicitarse y concederse *una única vez* el cambio de modalidad de patente a modelo de utilidad o viceversa (Art. 51.5 LP-Mod).
- A la situación actual sobre transformación de solicitud de patente europea en solicitud de patente española (Art. 158 LP) o en solicitud de modelo de utilidad (Art. 159 LP), se añadirá la posibilidad de transformar una patente europea *revocada* en solicitud de modelo de utilidad (Art. 159.1 LP-Mod).
- Se introducirá el "modelo de utilidad derivado" (Art. 147 bis y Art. 159.1 LP-Mod) diciendo: durante la tramitación de una solicitud con efecto en España (ES o EP), o durante la oposición a la patente, y hasta dos meses tras la resolución de la misma -incluyendo su *revocación*- se podrá solicitar un modelo de utilidad para esencialmente la misma invención.
- ¿Podrá haber divisionales de un "modelo de utilidad derivado"?

4. Procedimientos judiciales

- Se añadirá un nuevo Art. 120 bis, denominado "Suspensión de procedimientos judiciales", para regular la litispendencia o conexión de causas entre los procedimientos ante tribunales españoles (acción de nulidad, acción de infracción con reconversión de nulidad ...) y los procedimientos ante la OEPM o la EPO (oposición, limitación, revocación).

5. Patentabilidad

- Se introducirá la no patentabilidad de animales y plantas obtenidos exclusivamente por medio de procedimientos esencialmente biológicos (Art. 5.3 LP-Mod; en línea con R. 28.2 RCPE).
- Se eliminará la prohibición de proteger "sustancias y composiciones farmacéuticas" mediante modelo de utilidad (Art. 137.2 LP-Mod), lo que significará un acercamiento al sistema alemán de modelo de utilidad; aunque no se modificará el requisito disminuido de actividad inventiva ("muy evidente" vs. "evidente"; Art. 140 LP), que lo diferencia del sistema alemán, donde el requisito de actividad inventiva del modelo de utilidad es idéntico al de la patente.
- Hasta qué punto deben de ser vinculantes para la OEPM (en examen, oposición o recurso) y para los tribunales (en declaraciones de validez/nulidad) las Directrices de Examen de la OEPM sobre actividad inventiva de modelos de utilidad. Los originales e inéditos conceptos e interpretaciones de: "trabajador cualificado" y "usuario informado"; "estado de la técnica *sui generis*" (menos documentos que en patentes y con menores posibilidades de combinarlos); decisión sobre si se proporciona una "ventaja objetiva y prácticamente apreciable" que resulta, o bien muy evidente para el "experto en la materia", o bien "evidente para el trabajador/usuario".
- A pesar de exigírsele menor actividad inventiva, la ley española dice que una reivindicación de modelo de utilidad "atribuye a su titular los mismos derechos" que una reivindicación de patente (Art. 148.1 LP). Aunque esto último sea así en una interpretación literal de la reivindicación de modelo de utilidad, ¿debería o no ser diferente en una interpretación bajo la doctrina de los equivalentes?

6. Infracción por equivalencia

- Consideraciones sobre el test de equivalencia utilizado en España, y sobre sus posibles cambios derivados de la sentencia inglesa *Lilly vs. Actavis* (pemetrexed, 2017), que modifica la 2ª pregunta.
- Aspectos relacionados con la 3ª pregunta. Aplicación del *prosecution history estoppel* y de la *public dedication rule*.

Josep Montefusco

Josep es economista y licenciado en derecho por la Universitat Pompeu Fabra y, desde 2001, trabaja como abogado en Clifford Chance (Barcelona), donde es socio desde 2017. Está especializado en toda clase de litigios sobre patentes, marcas, diseños y competencia desleal, incluyendo medidas cautelares y acciones indemnizatorias. Tiene mucha experiencia en casos sobre patentes de empresas farmacéuticas multinacionales relativos a medicamentos de gran importancia económica. Imparte clases en diversas organizaciones, como universidades (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat d'Alacant ...), escuelas de negocio (ESADE, ISDE ...), el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), etc.



La reclamación de los daños y perjuicios en litigios de propiedad industrial: ese incómodo "contratiempo" de última hora

Una de las acciones previstas en todas las legislaciones sobre derechos de propiedad industrial es la indemnizatoria de los daños y perjuicios sufridos. Se trata sin duda alguna de una acción importante, aunque frecuentemente la complejidad del debate sobre el fondo, sobre todo en materia de patentes, provoca que se le preste menos atención de la que resultaría conveniente en la preparación de la demanda. Si a ello se le añade la tradicional dificultad que buena parte de los abogados profesa por las cuestiones económicas, o que en muchos casos los titulares de los derechos están más preocupados por conseguir la cesación inmediata de los actos infractores que por prepararse para las consecuencias de los mismos, el resultado puede ser la presentación de demandas con carencias cruciales para el éxito de la acción resarcitoria.

El propósito de esta ponencia es revisar, poner en común y debatir algunas cuestiones relacionadas con la acción resarcitoria que se suscitan en la preparación de la demanda y en la tramitación de los procedimientos por infracción de derechos de propiedad industrial. Entre otros, se abordarán aspectos como:

- La problemática de la legitimación activa de los demandantes (especialmente en casos de grupos empresariales).
- Qué aspectos de la acción deben ser objeto de prueba en el procedimiento plenario y qué otros pueden diferirse a la fase de ejecución de sentencia.
- El nivel de detalle en la especificación de las bases de cálculo de la indemnización en el suplico de la demanda.
- Cómo preservar la confidencialidad de la documentación contable sin comprometer el derecho de defensa de las partes.
- Los problemas asociados a la designación judicial de peritos.

Luis Rodríguez Vega

Luis es actualmente magistrado de la Sección 15ª, de lo Mercantil, de la Audiencia Provincial de Barcelona. En 1989 ingresó en la carrera judicial y desde 1991 ha ejercido como juez en Cataluña. Desde su creación hasta 2015 fue magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, uno de los tres a los que se les atribuye el conocimiento, con carácter exclusivo, de los asuntos relativos a patentes en Cataluña. En 2012 recibió la medalla de honor de la Generalitat por servicios excepcionales a la justicia y en el año 2015 la Cruz de San Raimundo de Peñafort.



Tres aspectos sobre medidas cautelares: El peligro en la demora en casos de infracción, la validez del título, y los daños y perjuicios derivados de su revocación - (hasta el final de la partida)

El objetivo de la sesión es debatir sobre los conocidos presupuestos de las medidas cautelares y repasar críticamente la posición actual de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

- Apariencia de buen derecho: juicio superficial o de fondo.
- Análisis de la validez del título.
- La prueba de la apariencia.
- Modificación de las reivindicaciones.
- Prejudicialidad de las modificaciones ante la OEPM o la EPO.
- Peligro en la demora procesal: instrumentalidad y medidas anticipatorias.
- El debate en la Sección 15ª y el vigente criterio de la misma.
- Fianza y contracautela.
- Escritos preventivos.
- Daños y perjuicios derivados de las medidas: responsabilidad objetiva.
- La pérdida de objeto de las medidas en segunda instancia por la sentencia en primera instancia.

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

Inscripción gratuita. Enviar correo a nuriasans@ub.edu proporcionando nº de DNI y nombre completo, tal como aparece en el DNI, y esperar confirmación de la inscripción.

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@ub.edu

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. Send e-mail to nuriasans@ub.edu providing ID number and full name, as it appears on the ID document, and wait for confirmation.

Distribution list

Workshops are announced through a distribution list. To be added to this list please send name, institution, and e-mail address to the coordinator: pascualsegura@ub.edu

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

