



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

Centre de Patents



MINISTERIO  
DE ENERGÍA, TURISMO  
Y AGENDA DIGITAL



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

# Curso sobre patentes y modelos de utilidad 2018

Fundamentos  
Documentación  
Transferencia  
Drafting  
CII & Software  
Química y Farmacia  
Biotecnología y Biomedicina

## Cómo funciona

Este curso consta de siete módulos de distinta duración (1, 2 ó 4 días), que apenas se solapan en cuanto al contenido, y a los que se puede asistir por separado.

La asistencia al módulo de Fundamentos no necesita formación previa sobre el sistema de patentes. La asistencia a cualquiera de los demás módulos presupone haber asistido al módulo de Fundamentos, o haber recibido una formación equivalente.

Los primeros cuatro módulos no se refieren a patentes en un sector especial de la técnica. En cambio, los tres últimos tratan de cuestiones específicas en los respectivos sectores: *computer-implemented inventions & software*, química-farmacia y biotecnología-biomedicina.

La mayoría de los contenidos son de ámbito internacional, incluyendo los sistemas PCT, europeo y norteamericano. El módulo de Transferencia y lo relativo a modelos de utilidad se refieren especialmente al sistema español.

La metodología didáctica general se basa en ejemplos o casos concretos, con un enfoque eminentemente práctico, pero haciendo referencia siempre a los fundamentos jurídicos.

La tabla de la derecha indica las ediciones programadas a la hora de cerrar este folleto. A lo largo del año pueden programarse otras ediciones en distintas fechas o ciudades.

## A quién va dirigido

Los cuatro primeros módulos resultarán de ayuda a cualquier persona interesada en conocer el sistema de patentes, independientemente de que su formación sea técnica, jurídica, de gestión, etc.  
En la descripción de cada módulo se proporciona más detalle respecto a quién va dirigido.

Módulos	Duración	Ciudades	Fechas
Fundamentos	4 días	Madrid	12-15 febrero 2018
		Barcelona	4-7 junio 2018 15-18 octubre 2018
Documentación	1 día	Madrid	16 febrero 2018
		Barcelona	19 octubre 2018
Transferencia	1 día	Madrid	19 febrero 2018
		Barcelona	22 octubre 2018
Drafting	4 días	Madrid	20-23 febrero 2018
		Barcelona	23-26 octubre 2018
CII & Software	2 días	Barcelona	11-12 junio 2018
Química-Farmacia	2 días	Barcelona	18-19 junio 2018
Biotecnología-Biomedicina	2 días	Barcelona	20-21 junio 2018



## Módulo de Fundamentos

### El sistema de patentes: políticas de protección, patentabilidad e infracción

#### Lugar y fechas

Madrid: 12-15 de febrero de 2018  
Barcelona: 4-7 de junio de 2018 ó  
15-18 de octubre de 2018

#### Profesor

##### **Bernabé Zea**

Licenciado en química por la UB. Agente de la propiedad industrial colegiado y representante autorizado ante la EUIPO para marcas y diseños comunitarios. Profesor del Centro de Patentes de la UB. Socio fundador de ZBM Patents & Trademarks. CEO de ZBM Business Connect. Perito habitual en casos de patentes y miembro de la Asociación Catalana de Peritos Judiciales.

#### Contenido

- **Introducción a la propiedad intelectual-industrial (PI).** Instituciones involucradas en la consecución y defensa de los derechos de PI. Objetivos del sistema de patentes: promoción de la innovación tecnológica. Modalidades de protección: derechos de autor, marcas, indicaciones geográficas, diseños y patentes. Competencia desleal. Secreto industrial. Para qué sirven las patentes y para qué no.
- **Principales conceptos relativos a las patentes.** Ejemplo de patente. Qué se puede patentar. Ejemplos sobre invenciones patentables y otro tipo de creaciones. Derechos conferidos por las patentes. El derecho negativo de impedir a los terceros la explotación de la invención patentada. Cómo las patentes por sí mismas no dan derecho a la explotación de las invenciones. Determinación de la titularidad y la inventoría: riesgos de su asignación incorrecta en una patente. Derechos del inventor y del titular.

#### A quién va dirigido

A quien desee adquirir una formación general sobre patentes que le sea útil en su propio trabajo; a quien desee trabajar en patentes, o a quien vaya a asistir a cualquiera de los demás módulos

# Módulo de Fundamentos

## El sistema de patentes: políticas de protección, patentabilidad e infracción

### Contenido (cont.)

- **Requisitos de patentabilidad.** Carácter técnico. Excepciones a la patentabilidad. Aplicabilidad industrial. Definición del estado de la técnica. Quién es el experto en la materia a efectos de patentabilidad. Novedad. Actividad inventiva. Determinación de la actividad inventiva mediante la aproximación problema-solución llevada a cabo por la EPO (*European Patent Office*). Indicios secundarios de actividad inventiva. Particularidades de los modelos de utilidad. Estado de la técnica aplicable a los modelos de utilidad. El concepto de novedad nacional de acuerdo con las decisiones del Tribunal Supremo.
- **Protección de las invenciones.** Política de empresa en relación con la propiedad industrial. Decisión de patentar frente al mantenimiento del secreto industrial. Aspectos básicos en la redacción de patentes. Identificación de las invenciones a partir de la información suministrada por el inventor. Cómo pasar de un producto a una invención. Tipos de reivindicaciones disponibles: entidad (producto) y actividad (usos, métodos y procedimientos de obtención). Qué, cómo, cuándo y dónde patentar.
- **Extensión de la protección a distintos países.** Derecho de prioridad como inicio de la protección. Familias de patentes: patentes equivalentes en diversos países. Procedimientos de tramitación de la protección en el extranjero: nacional en las diferentes oficinas, patente europea y solicitud internacional (PCT). Patente europea con efecto unitario y Tribunal Unificado de Patentes. Validación de patentes europeas: cambios debidos al *London Agreement*. Costes asociados a la protección por patente: redacción de la solicitud, tasas de tramitación (solicitud, informe de búsqueda, concesión), contestación a acciones oficiales, traducción, tasas de mantenimiento. Honorarios de trámite. Resumen del procedimiento estadounidense.
- **Política de protección.** Idioma de la solicitud prioritaria y oficina para la primera presentación. Aspectos sobre redacción: adaptación a las necesidades específicas de cada titular. Necesidad de primera solicitud en España. Estrategia según la naturaleza del solicitante: universidades, centros públicos de investigación, pequeñas empresas dedicadas a investigación, grandes empresas con centros de investigación y empresas de genéricos. Preparación para superar una *IP due diligence* (auditoría que se llevará a cabo por terceros en el momento en que estén interesados en la compra o participación en los activos de PI del titular).

## Módulo de Fundamentos

### El sistema de patentes: políticas de protección, patentabilidad e infracción

#### Contenido (cont.)

- **Interpretación de un documento de patente.** Identificación de las distintas partes del documento. Primera página como fuente de datos bibliográficos e interpretación de la situación registral del documento. Códigos INID asignados por todas las oficinas de patentes. Códigos de publicación. Duración de las patentes.
- **Infracción de patentes.** Derechos concedidos y actos prohibidos. Alcance de la protección de las reivindicaciones (independientes y dependientes). Regla de la simultaneidad de todos los elementos. Análisis elemento-por-elemento. Doctrina de los equivalentes. Infracción directa e infracción indirecta (por contribución o por inducción). Acciones judiciales. Inversión de la carga de la prueba. Diligencias de comprobación de hechos. Medidas cautelares. Consecuencias de la infracción.

## Módulo de Documentación

Búsqueda de información técnica, registral y jurídica: puesta al día de bases de datos y servicios, especialmente los gratuitos

### Lugar y fechas

Madrid: 16 de febrero de 2018

Barcelona: 19 de octubre de 2018

### Profesora

#### Carmen Toledo

Doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Desde su ingreso en la OEPM ha ocupado los cargos de examinadora de patentes, Jefe de Servicio de Búsquedas y Jefe de Área de Documentación y Búsquedas, siendo actualmente Jefe de la Unidad de Información Tecnológica del Departamento de Patentes e Información Tecnológica. Es profesora en cursos sobre documentación de patentes en distintas universidades (Alicante, Mondragón, Cádiz, UCM, UPM...), escuelas de negocio (EOI, CSIF...) y SEDIC.

### Contenido

- **Introducción.** Razones para usar la información de patentes. Tipos de información.
- **Etapas en una búsqueda.** Definición de objetivos, selección de bases de datos, estrategia, realización y análisis de resultados. Localización de la situación registral.
- **Recursos accesibles en la web de la OEPM.** Legislación y jurisprudencia. Solicitud electrónica. Estadísticas. Formación. Información registral (BOPI). Ayudas y subvenciones. Transferencia de tecnología: licencias de pleno derecho, patentes caducadas.

#### A quién va dirigido

A cualquiera que tenga que localizar o manejar documentos de patentes. Requiere tener conocimientos sobre patentes o haber asistido al módulo de Fundamentos

## Módulo de Documentación

Búsqueda de información técnica, registral y jurídica: puesta al día de bases de datos y servicios, especialmente los gratuitos

### Contenido (cont.)

- **Bases de datos de la OEPM.** INVENES para buscar y obtener documentos de patentes y modelos de utilidad. Ejemplos de búsquedas en INVENES: modo avanzado y modo experto. Base de datos CEO (Consulta de Expedientes OEPM) para conocer la situación registral de los títulos con efectos en España, incluidos los CCP y las traducciones de patente europea. Base de datos LATIPAT para documentos latinoamericanos.
- **Recursos accesibles en la web de la EPO.** Textos legales: CPE, *Guidelines for Examination*, libro *Case Law*, etc. Base de datos para localizar *case law*. Formación. PATSTAT. IPscore. Global Patent Index. Información para el aprovechamiento de las webs de los países asiáticos.
- **Espacenet patent search.** Contenido. Ejemplos de *Advanced search*: campos de búsqueda. Información sobre familias (base de datos Inpadoc). Búsquedas por citas. Servicio *Common Citation Document* para conocer el estado de la técnica citado en otras oficinas. Traducciones automáticas. Búsquedas en texto completo. Las clasificaciones de patentes (IPC, CPC, etc.) y la localización de códigos mediante *Classification search*. Ejemplos de búsquedas por códigos de clasificación. *EPO Non-Patent Literature resources*. Ejemplos de *Smart search*: operadores.
- **European Patent Register.** Situación registral de expedientes de la EPO y de sus validaciones en los países miembros (*Federated Register*). Servicio de alerta. Servicio *EPO Global Dossier* para expedientes WO, US, CA, CN, JP, KR, etc.
- **Patentscope (WIPO/OMPI).** Contenido. Ejemplos de búsquedas simples y avanzadas. Análisis estadístico y representación gráfica. *Cross Lingual Expansion*: Búsquedas por palabras claves con traducción automática a distintos idiomas. Información registral plurinacional.
- **USPTO.** Contenido (desde 1790). Numerosos campos de búsqueda. Búsquedas *full-text* en patentes (PatFT) y en solicitudes (AppFT). Servicio PAIR de situación registral.
- **Bases de datos de otras oficinas de patentes.** UKIPO (Reino Unido). DEPATISNET (Alemania). IPDL (Japón): traducciones al inglés de patentes y modelos de utilidad antiguos. SIPO (China): peculiaridades de información sobre la oficina que actualmente tiene el mayor número de solicitudes. KIPRIS (Corea del Sur). IPIRS (India), etc.

## Módulo de Documentación

Búsqueda de información técnica, registral y jurídica: puesta al día de bases de datos y servicios, especialmente los gratuitos

### Contenido (cont.)

- **Bases de datos de organizaciones no oficiales y otras webs de interés.** *Google Patent Search, FreePatentsOnline, SurfIP, SumoBrain, Patent Lens, Patent Inspiration, etc.* Otras webs de interés: *IPR-Helpdesk (UE), Intellogist, PIUG.* Recomendaciones.
- **Mención de algunos servicios y bases de datos comerciales.** *Clarivate Analytics (Derwent World Patent Index), American Chemical Society (Chemical Abstracts Service), LexisNexis, Minesoft, Questel, etc.*
- **Servicios de la OEPM.** Servicios gratuitos: boletines de vigilancia tecnológica y alertas tecnológicas. Servicios no gratuitos: búsquedas retrospectivas, informes de vigilancia tecnológica a medida e Informes Tecnológicos de Patentes (ITP). Ejemplos de ITPs para distintos propósitos: estado de la técnica, patentabilidad, redacción de patente, libertad de operación, etc.

# Módulo de Transferencia

## Transferencia de patentes y de know-how: redacción de contratos de cesión y de licencia

### Lugar y fechas

Madrid: 19 de febrero de 2018  
Barcelona: 22 de octubre de 2018

### Profesor

#### Miguel Vidal-Quadras

Doctor en derecho y abogado en Amat & Vidal-Quadras. Profesor de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universitat Internacional de Catalunya, UIC. Director del Máster Europeo en Derecho de los Negocios y de la Propiedad Industrial e Intelectual de la UIC.

### Contenido

- **Introducción a la transferencia de tecnología y diferentes tipos de contratos.** Formas de adquisición de la tecnología. Tipología de los acuerdos con terceros y estructura del contrato. Características propias de los principales contratos de transferencia. Acuerdos de cotitularidad, confidencialidad, subcontratación de I+D, MTAs, opción, colaboración técnica, fabricación, suministro, empresa-universidad, etc. Archivos-plantillas de contratos, en inglés y en castellano.
- **El objeto de los contratos y las cláusulas típicas de los contratos de transferencia de tecnología.** Objeto del contrato sobre cesión o licencia de tecnología (patentes y *know-how*) e incidencia en los aspectos de la negociación. Principales aspectos a tener en cuenta en los contratos de licencia de tecnología: alcance territorial y temporal, exclusividad, otras limitaciones de la licencia, términos económicos del acuerdo, obligaciones de las partes, elementos de control, indemnidad y mejoras, causas y efectos de la terminación.
- **Ejemplos prácticos.** Análisis de cláusulas típicas de contratos y explicación de su contenido, proporcionando argumentos para defender la inclusión o exclusión de pactos en el marco de negociaciones contractuales.
- **Normas *antitrust* como limitación a la transferencia de tecnología.** Facultades de las autoridades de la competencia en el control de las prácticas colusorias en materia de transferencia de tecnología. Limitaciones derivadas de la normativa reguladora de la competencia. Análisis de los tipos de cláusulas que pueden comportar riesgos de competencia y bases para su asesoramiento sobre la base de las pautas recogidas en el Reglamento 316/2014 y de las directrices de la Comisión en materia de acuerdos de transferencia de tecnología.

### A quién va dirigido

A directivos, gestores, técnicos o juristas implicados en transferencia de tecnología. Presupone haber asistido al módulo de Fundamentos, o haber recibido una formación equivalente

# Module on Drafting

## Preparation of Claims, Description, and Drawings

### Lugar y fechas

Madrid: 20-23 de febrero de 2018

Barcelona: 23-26 de octubre de 2018

### Profesor

#### Pascual Segura

Licenciado en química por la Univ. Valencia, doctor por la UB, investigador postdoctoral en la Univ. de California. Profesor titular y agente de la propiedad industrial en la UB. Representante de la UB frente a la OEPM, la EPO y el PCT. Director-fundador del Centro de Patentes de la UB. Profesor en cursos de otras instituciones: ESADE, Escuela Judicial, Univs. de Alicante, Internacional de Catalunya, Navarra, Pompeu Fabra, Politècnica de Catalunya, etc. *Elected member of the first Academic Advisory Board of the European Patent Academy, EPO.* Colaborador en el nuevo *WIPO Patent Drafting Manual*.

### Contenido

- **Introduction.** The goal of drafting a patent application designed to get a strong international protection and to be acceptable by the PCT and the IP5 offices, without wasting applicant's money. Application drafting as the most fundamental skill of a patent expert. Professional ethics: not to draft only narrow claims; not to conform to the caprices of the examiner just to expedite allowance. Materials (laws, rules, guidelines and manuals of PCT, EPO, USPTO, OEPM ...) and bibliography.
- **Preliminary considerations.** Use of language and terminology looking for clarity and conciseness: the KISS (keep it short & simple) approach. Reasons for drafting the priority application in (plain) English. Clarity golden rule: a single word/phrase and a single number -if there are drawings- for a single element, and vice versa. Examples of lack of clarity. Do we have any invention worth being patented? Drafting as a cooperative task between a patent expert and (preferably) a single inventor of contact. Structure and contents of a patent application vs. a scientific full paper. Example: "Electrosurgical instrument for tissue coagulation and cut". CAF (Common Application Format) and preferred section headings. Exercise: Order and contents of the different sections of a patent document ("Alimentary pasta of short cooking time").

### A quién va dirigido

A quien, habiendo asistido al módulo de Fundamentos o recibido una formación equivalente, desee redactar solicitudes de patentes o analizar las solicitudes redactadas por otros. Se necesitan conocimientos de inglés, dado que el enfoque es internacional (PCT, EPO, USPTO, OEPM, etc.)

# Module on Drafting

## Preparation of Claims, Description, and Drawings

### Contenido (cont.)

- **The patent claim concept.** The (undefined) concepts of invention and technology. A claim as a defining sentence of a set of technical subject matter for which protection is sought. Claim infringement: protection scope and questioned embodiment. All Elements Rule. Element-by-element comparison. Kinds of elements/limitations/technical features: structural, functional, relational, intentional, parametric, and activity steps. Drafting a claim as if it would be interpreted literally, and as if any attempt to imitate its subject matter would infringe it directly.
- **Claim formats.** Standard claim format: preamble + transitional phrase (*comprising*) + body. Punctuation, references, and brackets. Selection and interpretation of the claim preamble. Introducing elements with *a/an*, and referring back with *the* (preferred to old-fashioned *said*). Two-part claim format: *characterized by/in that* in EPC; *wherein the improvement comprises* in US. Cases where the two-part format is not appropriate. Exercises: Draft one independent claim in standard format (the "lollipop invention"). *Idem* in two-part format ("invention of an improved lollipop"). Claims with Markush groups. Markush formulas. Claims with elements defined as means-plus-function. Other ways of achieving functional language. Tips & tricks.
- **Basic types of claims.** Rights to prevent the direct exploitation of the invention. Entity/product claims. Example: European lawsuits about the importation from Argentina of meal from glyphosate-resistant soybeans. Activity/process/method claims. Example: Apple vs. Samsung, North California DC, 2012. Claims of process/method to obtain. Example of lansoprazole preparation process. US statutory classes of claims. Types/kinds/categories of independent claims to be used, depending on the case.
- **Special types of claims.** Purpose-limited claims (with *for*). Example: "Contenedor de bolsas para recogida de excrementos caninos". Product-by-process claims. Example: EP patent on a "homogeneous and stable cereal suspension", and related infringement lawsuit in ES. Claims of products defined by parameters. Example: "Form 2 of ranitidine hydrochloride". Non-medical use claims in the EPO. Process/method of using claims in US and other countries. Claims on specific (second) medical uses: method of treatment claims in US, Swiss-type claims, and purpose-limited-product claims in the EPC. Example: "Use of AZT against AIDS". Claims on general (first) medical use in the EPC.

# Module on Drafting

## Preparation of Claims, Description, and Drawings

### Contenido (cont.)

- **Dependency between different patents, concerning infringement.** Potential infringement of a previous dominant patent by exploitation of a later dependent patent. Infringement reciprocity. Examples: ondansetron; sumatriptan as an example of selection invention.
- **Dependency between claims of the same patent, concerning scope.** A claim written in dependent form includes all the elements (including the preamble) of the claim to which it refers (*base claim*), by using a *dependency reference* at the beginning. Two basic ways of writing a dependent claim: *further comprising* vs. *wherein*. Only the preamble's noun of the base claim should be repeated in dependent claims. Claims written in singular dependent form. Claim trees. False dependency: preparation process of simvastatin. Claims written in multiple dependent form. Exercises: identify all *actual* claims of two claim sets, and draw the corresponding claim trees. Analysis of claim dependency as an aid for the assessment of validity and infringement. A quiz on claim dependency (win a prize!). Multiple dependencies in claim sets to prepare for claim amendments that do not add subject matter (e.g. avoiding the risk of *undisclosed selection from two lists* in the EPO), and that do not extend the conferred protection. Initial brainstorming and iterative drafting of claims. Schematic example of drafting a dependency group of claims: drafting first in the EPO style, and later adapting to the USPTO practice by the same drafter.
- **Claim drafting simplification by using *definition references* to claims of different preambles.** Singular and multiple definition references. Examples of EPO and USPTO practice. Exercise: identify all actual claims in the claim set of the first patent on sildenafil, and draw the corresponding claim trees.
- **Basic principles for independent claims: (i) Identifying essential elements.** Two phases: forming a mental picture of what is to be claimed, and putting that mental picture into words that clearly say what they mean. Limitations on the number of independent claims. From drawings to words in electromechanical claims. Do not claim what you have; claim what the prior art does not have. Claim the invention, not the product. Novelty lies in the claim; inventive step lies in the argument. Claim the invention on the shelf (kits, components and distributed inventions).

# Module on Drafting

## Preparation of Claims, Description, and Drawings

### Contenido (cont.)

- **Basic principles for independent claims: (ii) Approach to draft** (illustrated by the hypothetical invention of an "anti-drip tray"): (1) Spot the invention. (2) Identify the novel element. (3) Select the claim type. (4) Choose the preamble. (5) Do a validity check: Is it novel? Does the inventive step argument work? Is the claim a 'mere desideratum'? (6) Do an infringement check: Does the claim have a too limiting word or element? Does the claim cover what is made or sold? Is the claim self-contained?
- **Basic principles for dependent claims: (i) From independent claims downward.** Ordering and numbering. What goes into dependent claims. How are dependent claims structured: chain or line, pyramid, branched selections, and combination thereof. Adding elements successively in decreasing order of importance. Example: claim set to protect the "anti-drip tray" invention.
- **Basic principles for dependent claims: (ii) From prototypes upward.** Example: "the tailor's scissors". Removing non-essential elements, one at a time. Using broader terms. Combining elements. Example: US and EP patents on "a computerized combination lock". Exercise: draft a claim set to protect "the UB artificial nest". Exercise: draft a claim set to protect "the lotion against psoriasis".
- **Physical requirements of the application.** Numbering of sheets. Numbering of lines or paragraphs. Fonts. Margins. Preparing a CAF-compatible application template, and practical issues on 'filling' it.
- **Drawings and the Brief Description of Drawings section.** Margins. Numbering. Line thickness. Lead lines, arrows, and views. Reference characters (preferably Arabic numerals). Fonts. Words (preferably absent). Using FIG. Special requirements of drawings.
- **General issues on description drafting.** Thinking of potential readers. What should be left out. Duty of candor and good faith in US. Information disclosure statements (IDS). Lack of support vs. insufficient disclosure (written description and enablement in the US). As it is impossible to know *all* the relevant prior art at the time of drafting, try to keep the (undefined) invention as 'flexible' as possible, being careful with statements of obligation.

# Module on Drafting

## Preparation of Claims, Description, and Drawings

### Contenido (cont.)

- **Drafting of particular embodiments (examples). Working with inventors.** Ownership vs. inventorship. Inventor identification. Interviewing inventors. Starting materials for drafting. Providing support over the whole claimed scope. Best mode. 'Fallback positions' to avoid future selection inventions? Terminology. Physical values & units. Proper names & trademarks. The 'blind man' test. Drafting specific embodiments in electromechanics: structure, operation, fabrication, advantages, and variants.
- **The Title and the Technical Field & Background Art sections.** Avoid a 'too descriptive' title. It may be appropriate that the title includes some words from the preamble(s) of independent claim(s). The Technical Field section as a general introduction paragraph, broader than the broadest claims. Do not include unknown problems or unknown element combinations in the Background Art section. It may be appropriate to present a *known* technical problem, but without pointing towards any solution. Educating potential readers and preparing inventive step arguments (teaching-away prior art, prior-art limitations overcome by the invention, etc.). Do not mention 'objects of the invention' or statements of desired improvement over the prior art.
- **Summary of Invention and Abstract.** Alternative solutions vs. selections. Providing support to all the claims by copying them into the description. Presenting every independent claim as an aspect of the invention. Statements of advantage. Importance of drafting a good Abstract, indicating the technical field, allowing a clear understanding of the technical problem and the gist of its solution, and stating the principal use(s). US abstracts should not be narrower than the broadest claim.
- **Final example and conclusion.** Example of a patent on "a glycoprotein for the protection of liposomes". Acknowledgments. Recognition and remuneration that patent drafters should 'claim'.

*Nota: Aunque el contenido de este módulo está redactado en inglés y el material que se proporcionará también estará mayoritariamente en inglés, la clase se dará en castellano.*

# Módulo de *Computer-Implemented Inventions & Software*

Cuestiones específicas de las patentes en estos sectores, particularmente en Europa y los EEUU

## Lugar y fechas

Barcelona, 11-12 de junio de 2018

## Profesores

### Carles Comes

Ingeniero técnico electrónico. Socio de ZBM Patents & Trademarks, donde trabaja en patentes relacionadas con electricidad, electrónica, telecomunicaciones e invenciones implementadas en ordenador, temas sobre los que frecuentemente imparte clases. Perito habitual en pleitos y casos de intervención aduanera.

### Mathieu de Rooij

Ingeniero aeroespacial. Examinador en la EPO durante 6 años. *Qualified European Patent Attorney*. Técnico en patentes desde 2008, y socio desde 2011, en ZBM Patents & Trademarks, donde se dedica a la búsqueda, análisis de patentabilidad, análisis de riesgo de infracción, redacción y tramitación de patentes. Con el *European Patent Litigation Certificate* desde 2011, y con mucha experiencia en la docencia del sistema europeo de patentes.

## Contenido

- **Introducción.** Protecciones alternativas o complementarias para el *software* (programas de ordenador): depósito notarial (contratos de *escrow* de código fuente), depósito de derecho de autor (propiedad intelectual o *copyright*), propiedad industrial, secreto industrial, *Creative Commons*, *software* libre y licencias de código abierto.
- **La práctica de la *European Patent Office (EPO): computer-implemented inventions (CII)*.** Legislación aplicable (Art. 52(1), (2) y (3) CPE). Requisitos de patentabilidad: la importancia del carácter técnico/efecto técnico y la contribución técnica (T 208/84 *VICOM*, T 26/86 *Koch & Sterzel*, T 935/97 *IBM*, T 1173/97 *IBM*, T 769/92 *Sohei*,

### A quién va dirigido

A quien, habiendo asistido al módulo de Fundamentos o recibido una formación equivalente, desee conocer las peculiaridades de las patentes en estos sectores

## Módulo de *Computer-Implemented Inventions & Software*

Cuestiones específicas de las patentes en estos sectores, particularmente en Europa y los EEUU

### Contenido (cont.)

T 424/03 *Microsoft*, G 3/08 *referral by EPO President to the Enlarged Board of Appeal*). Una versión adaptada del *problem-and-solution approach*. Áreas asociadas con la implementación mediante *software* u ordenadores: métodos para actividades económico-comerciales (*business methods*), interfaces gráficas de usuario, simuladores, videojuegos, programación y lenguajes de programación, logística, gestión digital de derechos.

- **La práctica de la Oficina Española de Patentes (OEPM): invenciones implementadas en ordenador.** Legislación aplicable (Art. 4 de la Ley de Patentes, Art. 10 y 96 de la Ley de Propiedad Intelectual). La importancia del problema técnico. Tipos de reivindicaciones.
- **La práctica de la US Patent & Trademark Office (USPTO).** Decisiones del Tribunal Supremo de EEUU: el caso *Alice vs. CLS Bank* y el caso *Limelight vs. Akamai*. Decisiones post-Alice. *Business methods patents* (*State Street Bank & Trust vs. Signature Financial Group*; *In re Bilski*).
- **Redacción de solicitudes de patentes relacionadas con *software*, ilustrada con ejemplos.** Consejos relativos a las reivindicaciones: reivindicaciones de programa de ordenador. Consejos relativos a la descripción: soporte de las reivindicaciones. Consejos relativos a los dibujos: diagramas de bloques y diagramas de flujos.
- **Estrategias de presentación: PCT vs. EPO vs. OEPM**
- **Aspectos relativos a infracción.** Arquitectura cliente-servidor. Arquitectura web. Las llamadas "patentes esenciales". *Non-practicing entities* (NPE) o "*patent trolls*".
- **Casos importantes de patentes en el campo del *software*.**

# Módulo de Química y Farmacia

Cuestiones específicas de las patentes en estos sectores, particularmente en Europa y los EEUU

## Lugar y fechas

Barcelona, 18-19 de junio de 2018

## Profesores

### Montserrat Jané

Licenciada en química por la UB. Con 12 años de experiencia en I+D en la industria de química fina. *Qualified European Patent Attorney. European Patent Litigation Certificate*. Profesora en el Centro de Patentes de la UB. Socia de ZBM Patents & Trademarks.

### Bernabé Zea

Licenciado en química por la UB. Agente de la propiedad industrial colegiado y representante autorizado ante la EUIPO para marcas y diseños comunitarios. Profesor del Centro de Patentes de la UB. Socio fundador de ZBM Patents & Trademarks. CEO de ZBM Business Connect. Perito habitual en casos de patentes y miembro de la Asociación Catalana de Peritos Judiciales.

## Contenido

- **Consideraciones previas relativas al sector farmacéutico.** Costes involucrados en el desarrollo de un producto farmacéutico. Farmacia y patentes. Requisitos regulatorios. El valor de las expectativas. Riqueza inmaterial de los *originators* (PI y dossiers) y las empresas de genéricos (PI). Financiación sanitaria y precios de referencia. Un único sistema de patentes. Las patentes no dan derecho a comercializar. Escenarios para el lanzamiento de un producto genérico. Decisiones sobre materia patentable en EEUU.

### A quién va dirigido

A quien, habiendo asistido al módulo de Fundamentos o recibido una formación equivalente, desee conocer las peculiaridades de las patentes en estos sectores

## Módulo de Química y Farmacia

### Cuestiones específicas de las patentes en estos sectores, particularmente en Europa y los EEUU

#### Contenido (cont.)

- **Cuestiones generales sobre la protección de las invenciones en química y la redacción de la solicitud de patente.** Definición de la invención y estrategia de protección. Requisitos de patentabilidad. Identificar el estado de la técnica aplicable y determinar la materia patentable. Invenciones nuevas en sí mismas. Novedad por selección. Novedad por introducción de un *disclaimer*. Novedad por introducción de una característica con un propósito. Relevancia de los datos clínicos para la novedad. Actividad inventiva. El experto en la materia y el conocimiento general común. Aproximación problema-solución en la EPO. Credibilidad del efecto técnico en todo el ámbito de protección. Obviedad/no obviedad de las invenciones. Reformulación del problema técnico. Datos presentados tras la solicitud. Concepto de obvio en EEUU tras la decisión *KRS vs Teleflex*. Suficiencia de la descripción. Ejemplos proféticos.
- **Otros aspectos prácticos para la redacción y la tramitación de patentes químico-farmacéuticas.** Unidad de invención. *Restriction requirement y selection of species* en EEUU. Elementos esenciales. Claridad de las reivindicaciones. Generalizaciones intermedias. Dependencias múltiples. Redacción y modificación de reivindicaciones.
- **Cuestiones generales para el análisis de riesgo de infracción.** Tipos de infracción: directa; indirecta (por contribución o por inducción). Excepción experimental. Alcance de la protección. Valoración de la infracción mediante interpretación literal y mediante interpretación por equivalencia. Interpretación de las reivindicaciones a partir de la memoria. Doctrina de los equivalentes. Diferentes tests: doble y triple identidad; preguntas del protocolo (*Catnic, Improver ...*). Decisión sobre olanzapina de la AP Barcelona-15. Decisión *Eli Lilly vs Actavis*. Diferentes escenarios para determinar la posible infracción. "Patentes defensivas". Acciones judiciales.
- **Breve introducción a las herramientas de búsqueda sobre patentabilidad e infracción en química y farmacia (no se enseña su utilización).** Herramientas de búsqueda (SciFinder, STN, Patbase...). Organización de los resultados. La utilidad de Espacenet, Register y PatentScope.

# Módulo de Química y Farmacia

## Cuestiones específicas de las patentes en estos sectores, particularmente en Europa y los EEUU

### Contenido (cont.)

- **Protección de invenciones y evaluación del riesgo de infracción de patentes agrupadas por tipos de invenciones.** Producto per se (producto definido por su estructura química, producto definido por parámetros). Productos definidos por su procedimiento de obtención (*product-by-process*). Invenciones de selección (principio de las dos listas, selección de elementos individuales, selección de subintervalos, selección de subgrupos). Solapamiento de intervalos. Solapamiento de fórmulas químicas. Procedimientos químicos e intermedios de reacción. Producto directamente obtenido. *Materially changed* en EEUU. Usos de productos químicos y farmacéuticos. Métodos de tratamiento terapéutico en EEUU. Primera y segunda indicaciones terapéuticas (reivindicaciones al estilo suizo y al estilo producto limitado por su propósito). Dosificaciones y perfiles de liberación. Distinción entre elementos terapéuticos y no terapéuticos. Ejemplos prácticos de protección de invenciones y de evaluación del riesgo de infracción.
- **Breve introducción a las extensiones de la protección de patente (no es una presentación avanzada ni se repasa la jurisprudencia reciente del TJUE al respecto).** Breve resumen de la situación de las extensiones de patentes en los principales países. Certificados Complementarios de Protección (CCPs) en la UE. Qué se considera "producto" desde el punto de vista del CCP. CCPs para fitosanitarios. Extensiones pediátricas. Herramientas documentales sobre CCPs y Planes de Investigación Pediátrica (PIPs). *Orange Book*, párrafo IV y exclusividad de genéricos en EEUU.
- **Exclusividad de datos. Disposición Bolar.** Directiva 2004/27/CE. Ensayos clínicos y la excepción experimental. Exclusividad de datos en EEUU.

# Módulo de Biotecnología y Biomedicina

## Cuestiones específicas de las patentes en estos sectores, particularmente en Europa y los EEUU

### Lugar y fechas

Barcelona, 20-21 de junio de 2018

### Profesoras

#### Silvia Bort

Doctora en farmacia por la Univ. de València (UV). Dipl. en Estadística del Trinity College de Dublin. *Qualified European Patent Attorney*. Analista y responsable de IP del área bio-farma en Acella Incubator. Consultora externa del fondo de inversión en start ups de ciencias de la vida ColumbusVP. Investigadora postdoctoral en genética humana en EEUU, Alemania e Irlanda. Examinadora en la EPO durante 8 años en biotecnología. Técnico de patentes en ZBM Patents & Trademarks durante 2 años. Técnico de transferencia de la OTRI de la UV durante 4 años.

#### Lidia Casas

Licenciada en bioquímica por la UAB. *Qualified European Patent Attorney*. Asesora en patentes y IP Manager externa de diferentes empresas biotecnológicas en Patent Riders. Técnico de patentes del Centro de Patentes de la UB durante 9 años y profesora sobre patentes en biotecnología y biomedicina en la UVic, el IQS, la UB y otras instituciones. Técnico de patentes en ZBM Patents & Trademarks durante 7 años. Responsable de IP en la empresa biotecnológica AB-Biotics durante casi 4 años.

### Contenido

- **Bases generales de patentabilidad en la EPO y en la USPTO.** Qué se considera materia susceptible de ser patentada, "*patent eligible*" (en la USPTO: decisiones *Bilski*, *Myriad*, *Prometheus* y *Guidance* de la USPTO). Qué es patentable en el campo de la biotecnología. Criterios aplicables a la valoración de la novedad y la actividad inventiva. Prioridad relacionada con secuencias nucleotídicas y aminoacídicas. Suficiencia de la descripción. *Late filed evidence*. Cuándo se cumple el requisito de aplicabilidad industrial en el caso de las invenciones biotecnológicas.

### A quién va dirigido

A quien, habiendo asistido al módulo de Fundamentos o recibido una formación equivalente, desee conocer las peculiaridades de las patentes en estos sectores

# Módulo de Biotecnología y Biomedicina

## Cuestiones específicas de las patentes en estos sectores, particularmente en Europa y los EEUU

### Contenido (cont.)

- **Aspectos particulares de las solicitudes de patente de invenciones biotecnológicas aplicables en la EPO y en la USPTO.** Depósito de materia biológica bajo el Tratado de Budapest. Listas de secuencias y referencias a secuencias en la solicitud de patente. Redacción de reivindicaciones sobre secuencias de ADN, proteínas y anticuerpos.
- **Aspectos particulares de patentabilidad por tipo de invención biotecnológica.** Patentabilidad de métodos basados en el uso de biomarcadores (p.ej. mutaciones, SNPs, metabolitos): métodos de diagnóstico, de pronóstico y de farmacogenética. Patentabilidad de invenciones basadas en DNA y proteínas. Patentabilidad de microorganismos. Patentabilidad de anticuerpos. Patentabilidad de animales y plantas, y de procedimientos esencialmente biológicos. Patentabilidad de células madre. Estrategias de protección, aspectos de redacción y ejemplos de reivindicaciones, para todas las invenciones anteriores.
- **Búsquedas de secuencias en bases de datos gratuitas.** Bases de datos disponibles (EBI, NCBI, etc), algoritmos y contenido de las mismas. Cómo plantear búsquedas para evaluar novedad y actividad inventiva, en función de la secuencia: secuencias largas y secuencias cortas tipo cebador/epítipo. Estrategias de búsqueda para patentabilidad e infracción.
- **Cuestiones relativas al alcance de la protección y la infracción.** Directiva de Biotecnología 98/44/CE. Caso C-428/08 (*Monsanto*) y caso *Ajinomoto vs GBT & Helm AG*. Casos relativos a anticuerpos. Agotamiento del derecho de patentes biotecnológicas: aspectos generales. La protección de las semillas y el caso *Monsanto vs Bowman* en EEUU.
- **Patentes relativas a biosimilares.** Diferencias entre medicamentos "*small molecules*" y biológicos. Diferencias entre medicamentos genéricos y biosimilares. Patentes en torno a un producto biológico.

## En Madrid

Oficina Española de Patentes y Marcas  
Salas de Formación (planta 15)  
Paseo de la Castellana 75  
28046 Madrid  
www.oepm.es

## Cuotas

Módulo de Fundamentos: 700 € + 21% IVA  
Módulo de Documentación: gratuito  
Módulo de Transferencia: 175 € + 21% IVA  
Módulo de Drafting: 700 € + 21% IVA  
Módulo de CII & Software: 450 € + 21% IVA  
Módulo de Química y Farmacia: 450 € + 21% IVA  
Módulo de Biotecnología y Biomedicina: 450 € + 21% IVA

La cuota de inscripción incluye el material en papel y PDF. Para el módulo de Documentación tendrán preferencia los asistentes a cualquiera de los otros módulos, y el material se dará sólo en PDF (se podrá obtener copia en papel imprimiéndola uno mismo o abonando los 20 € que cuesta su impresión).  
Consultar sobre descuentos para grupos.

## Inscripción

Centre de Patents de la UB  
Núria Sans  
E-mail: nuriasans@patents.pcb.ub.es / Tel: +34 93 403 45 11

## Cancelación

Se devolverá la cuota, menos el 4% de gastos, si se cancela la inscripción hasta 10 días laborables antes de la celebración de cada módulo.

## En Barcelona

Centre de Patents de la UB  
Parc Científic de Barcelona  
Baldiri Reixac 4  
08028 Barcelona  
www.ub.edu/centredopatents

## Horario

De 9:00 a 14:30 h

## Pago

Mediante transferencia bancaria a la cuenta  
IBAN: ES42 0182 6035 4302 0160 2137/ BIC: BBVAESMMXXX  
a nombre de Fundació Bosch i Gimpera (proyecto 3584)  
Para que la inscripción se considere realizada, ha de haberse recibido por e-mail el justificante del pago de la cuota como máximo 10 días laborales antes de la celebración de cada módulo. Las plazas se adjudican por orden de recepción del justificante del pago de la cuota.  
Proporcionar datos de facturación para la emisión de la factura y e-mail del asistente para envío del material en PDF.

## Notas

Las clases son en castellano. El material de alguno de los módulos está parcialmente en inglés. Se proporcionará un certificado de asistencia a quien lo requiera. Los organizadores se reservan el derecho de cancelar este curso o modificar cualquier aspecto relacionado. Asimismo, no se responsabilizan de las opiniones expresadas por los profesores.