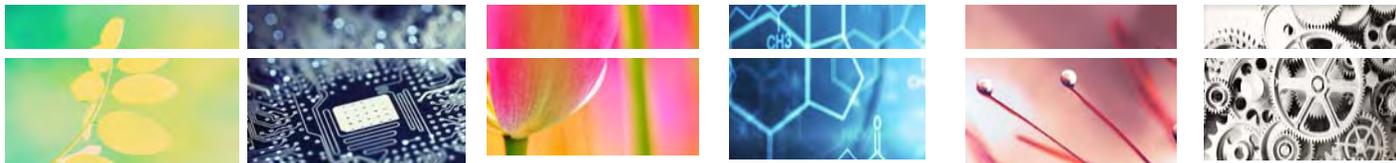


Curso en línea sobre patentes para España y Latinoamérica 2020

Fundamentos
Documentación
Drafting



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Centre de Patents



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

Cómo funciona

Esta primera edición en línea ofrece de momento los tres módulos básicos de los siete que constituyen el curso presencial estándar, 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 otros dos módulos presupone haber asistido al módulo de Fundamentos, o haber recibido una formación equivalente.

La mayoría de los contenidos son de ámbito internacional, incluyendo los sistemas PCT, europeo y norteamericano.

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 tablas de la derecha indica las ediciones programadas a la hora de cerrar este folleto.

A quién va dirigido

Los módulos Fundamentos y Documentación resultarán de ayuda a cualquier persona interesada en conocer el sistema de patentes, independientemente de que su formación sea técnica, jurídica, de gestión, etc. El módulo Drafting interesará a los que quieran iniciarse o ponerse al día en cuanto a redacción de solicitudes de patente, como por ejemplo el personal que redacta solicitudes en las agencias de patentes.

En la descripción de cada módulo se proporciona más detalle respecto a quién va dirigido.

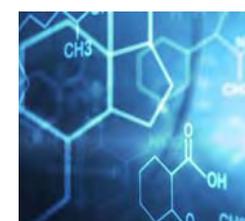
Metodología

Antes de las clases los asistentes habrán recibido todas las diapositivas y la documentación complementaria en PDF.

Durante las clases, mediante el programa Zoom Professional, los asistentes simultáneamente tendrán en sus dispositivos la imagen/sonido del profesor y la diapositiva pertinente, en la cual el profesor podrá señalar. Los asistentes podrán interactuar con el profesor en tiempo real.

Módulos en línea

Módulos	Duración	Cuotas	Fechas
Fundamentos	4 días	640 € + 21% IVA	13-16 octubre 2020
Documentación	1 día	gratuito	2 noviembre 2020
Drafting	4 días	640 € + 21% IVA	3-6 noviembre 2020



Módulo de Fundamentos

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

Profesor

Bernabé Zea

Licenciado en química por la UB y agente oficial de la propiedad industrial. Profesor en el Centro de Patentes de la UB desde 1988, tarea que combina con sus cargos de: director general en la agencia ZBM Patents & Trademarks, CEO en ZBM Business Connect, empresa dedicada a la TT, y vicepresidente en Ahead Therapeutics, *startup* dedicada al desarrollo de nuevos medicamentos contra enfermedades autoinmunes. Con 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.



Fechas y horario

13-16 de octubre de 2020
15:00 - 20:30 h, hora en España (CET)

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.

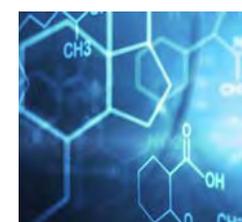
Contenido

- **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.
- **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.
- **Protección de las invenciones.** Política de empresa en relación con la propiedad industrial. Decisión de patentar frente al uso 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.

Módulo de Fundamentos

Contenido (cont.)

- **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).
- **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. Nulidad de las patentes.



Módulo de Documentación

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

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.



Fecha y horario

2 de noviembre de 2020

15:00 - 20:30 h, hora en España (CET)

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.

La asistencia a este módulo está limitada a alumnos y ex-alumnos de cualquier módulo en línea o presencial.

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.
- **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.

Módulo de Documentación

Contenido (cont.)

- **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.
- **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.



Module on Drafting Preparation of Claims, Description, and Drawings

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.



Fechas y horario

3-6 de noviembre de 2020

15:00 - 20:30 h, hora en España (CET)

A quién va dirigido

A quien, habiendo asistido al módulo de Fundamentos o recibido una formación equivalente, desee redactar solicitudes de patentes o supervisar las redactadas por otros. Está enfocado desde el punto de vista del experto que redacta en colaboración con el inventor, para proteger internacionalmente mediante solicitudes en inglés: PCT y IP5 Offices (EPO, USPTO, China, Japón y Corea).

Contenido

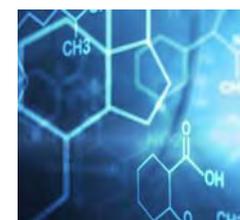
- **Introduction.** The goal of drafting a patent application designed to get a strong international protection and to be acceptable by the PCT and the IP5 offices, without wasting applicant's money. Application drafting as the most fundamental skill of a patent expert. Professional ethics: not to draft 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". Common Application Format (CAF) and preferred section headings. Exercise: Order and contents of the different sections of a patent document ("Alimentary pasta of short cooking time").
- **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: 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 (open-ended; AND claim; combination claim): 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

Module on Drafting

Contenido (cont.)

format (the "invention of an improved lollipop"). Claims with Markush groups. Markush formulas. Markush claim format (closed-ended; OR claim). Exercise: draft different dependency sets to protect substituted benzenes. Claims with elements defined as means-plus-function. Other ways of achieving functional language. Tips & tricks.

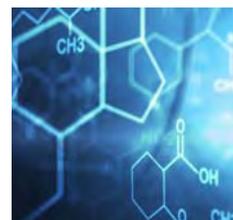
- **Basic types of claims.** Rights to prevent the direct exploitation of the invention. Entity/product claims. Activity/process/method claims. Example: Apple vs. Samsung, North California DC, 2012. Claims of process/method to obtain. Example of lansoprazole preparation process. US statutory classes of claims. Types/classes/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 lawsuits 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.
- **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. Recommended drafting of a PCT considering the different practices of EP, CN, JP, KR and US concerning multidependent claims hanging from multidependent claims. 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.



Module on Drafting

Contenido (cont.)

- **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).
- **Basic principles for independent claims: (ii) Approach to draft** (illustrated by the hypothetical invention of the "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. The possible 'nightmare' of having to modify bad drawings.

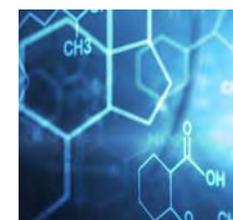


Module on Drafting

Contenido (cont.)

- **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.
- **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.



Información e inscripción

Centre de Patents de la UB

Núria Sans

E-mail: nuriasans@patents.pcb.ub.es

Tel: +34 93 403 45 11

Las inscripciones se abrirán en septiembre 2020

Cuotas

Módulo de Fundamentos: 640 €

Módulo de Documentación: gratuito

Módulo de Drafting: 640 €

A la cuota habrá que añadir el IVA (21%) cuando proceda.

La cuota de inscripción incluye el material en PDF.

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 del

primer módulo a realizar. Proporcionar datos de facturación para la

emisión de la factura y e-mail del asistente para el envío del material

en PDF y el enlace a la sesión.

Horario del curso

15:00 - 20:30 h

Hora en España (CET)

Cancelación

Se devolverá la cuota si se cancela la inscripción hasta 10 días laborables antes del inicio del primer módulo a realizar.

Si se cancela el curso por causas de fuerza mayor se devolverá la cuota o se podrá guardar para una siguiente edición.

Notas

La asistencia al módulo Documentación está limitada a alumnos y ex-alumnos de cualquier módulo en línea o presencial.

Las clases son en español, aunque parte del material 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.

