

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

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

Madrid

Lunes, 27 de mayo de 2024

Monday, 27 May 2024



**UNIVERSITAT DE
BARCELONA**

Centre de Patents



**MINISTERIO
DE INDUSTRIA
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.



Mathieu de Rooij

Mathieu es ingeniero aeroespacial. Fue examinador en la EPO durante 6 años. Es *European Patent Attorney* y tiene el *European Patent Litigation Certificate*. Es 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. Tiene mucha experiencia en la docencia del sistema europeo de patentes (p.ej. se ocupa de impartir el Módulo de *Computer-Implemented Inventions & Software* del "Curso en línea sobre patentes UB-OEPM")



Adición de materia: *case law* reciente de la *European Patent Office*; criterios y jurisprudencia de los tribunales españoles

- *Gold Standard* de la EPO y situaciones específicas: generalización intermedia; supresión de características esenciales; principio de las dos listas; contenido implícito, etc.
- Criterios y jurisprudencia de los tribunales españoles de segunda instancia: Sent. 144/2013 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 3 de mayo de 2013; Sent. 593/2019 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 29 de marzo de 2019; etc.
- Otros ejemplos de jurisprudencia española
- *Case Law* reciente de la EPO

(La ponencia será en castellano, con diapositivas en castellano o inglés)

Miguel Vidal-Quadras

Miguel es doctor en derecho y abogado en Vidal-Quadras & Ramon. Es profesor de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), y profesor del Módulo de Transferencia en el "Curso en línea sobre patentes" de la OEPM y del Centro de Patentes de la UB.



Análisis de la jurisprudencia de los tribunales españoles en materia de patentes durante el año 2023

En esta ponencia se revisarán las resoluciones dictadas tanto por el Tribunal Supremo como por los tribunales de apelación españoles (Barcelona, Madrid y Valencia) así como por los tribunales superiores de justicia en sede contencioso-administrativa contra resoluciones de la OEPM. En ella se analizarán las tendencias de nuestros tribunales en materia de patentes, y cómo se han resuelto los principales casos sometidos a su análisis.

Juan Casulá

Juan es abogado experto en propiedad industrial e intelectual (PI), incluyendo secretos industriales, competencia y publicidad. Actualmente colabora de forma independiente con numerosas empresas y firmas internacionales de abogados (*co-counselling*), además de prodigarse en publicaciones y docencia. Tiene más de 30 años de experiencia, y ha dirigido cientos de procedimientos judiciales ante Juzgados y Tribunales Mercantiles, el Tribunal Supremo y el TJUE. En 2013 el Directorio Chambers & Partners destacó su perfil profesional "*gracias a la impresión favorable de la clientela y un notable bagaje judicial*". Se ha dedicado especialmente a litigios de patentes en defensa p.ej. de Unilever, Viscofán, Fagor, Solac, Amper, Ulma, Segal y Zobebe, así como de los titulares de LA GULA DEL NORTE® y SATISFYER®. Acaba de defender con éxito la validez de patentes sobre pavimento ecológico, que ha declarado el JM nº 9 de Madrid en Sent. de 22 de diciembre de 2023, en el segundo caso en que se ha recabado el informe de la OEPM permitido por el Art. 120.7 de la actual Ley de Patentes.



El derecho de preuso en materia de patentes y diseños: cuándo el monopolio registral -de manera muy excepcional y restrictiva- claudica ante el previo uso de buena fe

- Marco normativo español
 - Ley de Patentes: anterior 11/1986 (Art. 54) y vigente 24/2015 (Art. 63)
 - Diseño Industrial: Ley 20/2003 (Art. 50)
- Fundamento
 - *Ratio legis*, en protección de las inversiones entabladas por un tercero antes de la fecha de prioridad de una patente
 - Consagración del derecho sobre los secretos industriales
 - Delimitación entre preuso y divulgación invalidante de patente
 - Posible escudo frente a *patent trolls*
- Otras limitaciones al derecho de patente
- Marco normativo europeo
 - Antecedentes y Derecho alemán de referencia
 - Convenio sobre la Patente Europea (Art. 70.4.b)
 - Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes - 2013/C 175/01 (Art. 28)
 - Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, sobre dibujos y modelos comunitarios (Art. 22)
- Requisitos
 - Subjetivo: quién esté explotando el objeto después registrado como patente
 - Objetivo: la explotación o los preparativos serios y efectivos para la explotación del objeto después registrado
 - Material: actuando de buena fe
 - Temporal: antes de la prioridad registral
 - Territorial: en España
- Contenido y límites; construcción jurisprudencial
 - Derecho a seguir explotando o iniciar la explotación del objeto después registrado como patente, y en su caso modelo o dibujo
 - En la misma forma en que se llevaba a cabo
 - En la medida adecuada para atender las propias necesidades
 - Sin posibilidad de transmisión

- Configuración procesal
 - El derecho de preuso como posible excepción material, que implica la desestimación de la demanda por el juez en todas sus pretensiones sin entrar a conocer del fondo del asunto
 - En su caso base de una acción declarativa de no infracción
 - Actual planta judicial en España
- Interrogantes jurídicos y probatorios; puesta en común
 - Qué se entiende por buena fe y qué criterios pueden utilizarse para medirla
 - Qué se entiende por "explotación" y qué acontece cuando dos o más empresas participan del proceso, p. ej. una fabrica y otra vende; eventual agotamiento del derecho
 - Qué se entiende por preparativos serios y efectivos
 - Qué se entiende por fecha de prioridad cuando se trata de una patente europea validada en España
 - ¿Puede beneficiarse un tercero del derecho de preuso?
 - Qué ocurre si el acto de explotación, p. ej. la fabricación del principio activo, tiene lugar fuera de España y la comercialización del producto en España
 - Cómo se interpreta la limitación de la fabricación para cubrir las propias necesidades
- Medios probatorios para acreditar el derecho de preuso
 - Fehaciencia jurídica y suficiencia descriptiva
 - Prueba eminentemente documental; refrendo testifical y/o pericial
- Bibliografía y páginas web de interés

Enrique García García

Enrique pertenece a la carrera judicial, por oposición libre, desde el año 1989. Es integrante de la primera promoción de magistrados especialistas en asuntos de lo mercantil (concurso-oposición 2004). Ha sido miembro de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid (APM) desde 2006 a 2023 (inicialmente como presidente y luego como magistrado del tribunal). Es miembro desde su entrada en funcionamiento, en abril de 2023, de la sección 32ª de la APM, especializada en Propiedad Intelectual e Industrial, Derecho de la Competencia y de la Publicidad.



La sección 32ª de la Audiencia Provincial de Madrid: una vuelta de tuerca más en la especialización judicial en propiedad industrial

1. El recorrido de la especialización judicial mercantil: veinte años no son nada
2. Nuevas necesidades en los tribunales: de la especialización a la superespecialización
3. Radiografía de la sección 32ª de la Audiencia Provincial de Madrid
4. Andando se hace camino: una mirada a la espalda tras un año de recorrido
5. De la OEPM a las secciones especializadas en lo mercantil: una nueva aventura
6. Vista al frente: perspectivas, necesidades y objetivos

Lugar

Oficina Española de Patentes y Marcas
Sala Julio Delicado (Planta 16)
Paseo de la Castellana 75
28046 Madrid

Horario

De 10:00 a 13:00 h y de 15:00 a 18:00 h

Documentación

Se distribuye por correo electrónico y se puede descargar de la web del Centre de Patents.

www.ub.edu/centrepatents

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@ateneu.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

Oficina Española de Patentes y Marcas
Sala Julio Delicado (16th floor)
Paseo de la Castellana 75
28046 Madrid

Time

From 10:00 to 13:00 h and from 15:00 to 18:00 h

Material

It is distributed by e-mail and it can also be downloaded from the Patent Centre website.

www.ub.edu/centrepatents

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 e-mail address to the coordinator: pascualsegura@ateneu.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.

