

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

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

Barcelona

Lunes, 16 de septiembre de 2019

Monday, 16 September 2019



**UNIVERSITAT DE
BARCELONA**

Centre de Patents



**MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO**



**Oficina Española
de Patentes y Marcas**

Objetivos

Que sean útiles para los que, con mayor o menor experiencia, ya llevan algún tiempo trabajando profesionalmente en España sobre temas relacionados con patentes o modelos de utilidad. Son personas que tienen distintas formaciones iniciales (técnica, jurídica, económica, gestión...) y han trabajado en ámbitos laborales muy variados (particular, empresa, agencia, bufete, enseñanza, oficina de patentes...). Todos ellos tienen interés en temas sobre patentabilidad, infracción, procedimientos, etc., principalmente en España, pero también en la EPO, EEUU, China, Japón y otros países. Algunos de ellos se presentarán al examen para ser agente de la propiedad industrial español.

Que sean útiles como ayuda para los que piensan presentarse al *European Qualifying Examination* de la EPO, con intención de adquirir el título de European Patent Attorney. Esto implica que los temas del Convenio de la Patente Europea y del PCT se tratan al máximo nivel.

Que sean útiles para los menos expertos, o incluso principiantes, que desean formarse en materia de patentes.

Que sean útiles a todos para actualizar los conocimientos (p. ej. en legislación y jurisprudencia), pues el mundo de las patentes está en constante cambio y resulta difícil mantenerse al día.

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, gratuito, 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 diseños industriales) desde un punto de vista profesional, independientemente de su especialidad y del lugar de trabajo.

Funcionamiento

Para funcionar de la manera más sencilla posible, no hay ningún coste de inscripción ni de documentación y no es necesario comunicar la intención de asistir. El local lo proporciona la OEPM o el Centro de Patentes de la UB.

Y la documentación, que suele ser voluminosa, se distribuye por correo electrónico y colgándola en la página web: www.ub.edu/centredepatents.

Objectives

The main objective of these workshops is to be useful for those who, with more or less experience, work professionally in Spain on issues related to patents or utility models. They are people who have different initial backgrounds (technical, legal, economic, management ...) and have worked in many different business areas (private, company, agency, law firm, teaching, patent office, ...). All of them are interested in issues of patentability, infringement, procedures, etc., mainly in Spain, but also in EPO, USA, China, Japan and other countries. Some of them will take the exam to become a Spanish industrial property agent.

Another objective is to be helpful to those who want to take the EPO European Qualifying Examination with the intention of obtaining the title of European Patent Attorney. This means that all the European Patent Convention and the PCT issues are covered at the highest level.

They are also meant to be useful for the least experts, or even beginners, who wish to be trained in the field of patents.

They also try to be useful to everyone to update knowledge (e.g. in legislation and case law), as the world of patents is constantly changing and it is difficult to keep up to date.

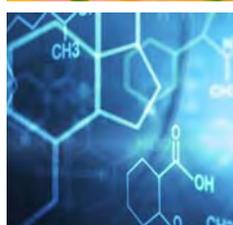
Finally, these workshops aim at becoming a meeting point for the relatively few professionals working on patents.

Learning and discussion forum

The Studying & Updating Days on Patent Issues ("The Patent Mondays") are a free, 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 industrial designs) from a professional point of view, gather four times a year.

How it works

To operate as simply as possible, there is no cost of registration or documentation, and it is not necessary to communicate the intention to attend. Premises are provided by the OEPM or the Patent Centre of the UB. And documentation, which is usually voluminous, is distributed by e-mail and can also be downloaded from the website: www.ub.edu/centredepatents.



Miguel Vidal-Quadras

Doctor en derecho y abogado en Vidal-Quadras & Ramon. Profesor de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universitat Internacional de Catalunya, UIC. Profesor del Módulo de Transferencia en el Curso sobre Patentes y Modelos de Utilidad, de la OEPM y del Centre de Patents de la UB.



La nueva Ley 1/2019 de Secretos Empresariales: ¡por fin una norma que completa la protección del know-how en España!

El 13 de marzo de 2019 entró en vigor la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Esta Ley significa un cambio sustancial respecto de la normativa vigente hasta la fecha, contenida en la Ley de Competencia Desleal, lo que comportará una mayor sensibilidad hacia la protección de los secretos empresariales por parte de los tribunales de nuestro país. En ella se define qué es secreto empresarial, se prevé un detallado elenco de actos lícitos e ilícitos, y se regula el régimen de la transferencia de secretos empresariales a terceros. Desde el punto de vista procesal, se prevé una serie de medidas encaminadas a conferir una adecuada protección a los secretos empresariales y a evitar que los terceros ajenos al procedimiento puedan acceder a los contenidos sensibles de la información aportada por las partes.

1. Antecedentes de la normativa española. La Directiva (UE) 2016/943 y la tramitación de la Ley 1/2019.
2. Definición de los secretos empresariales. Límites a la consideración objetiva de lo que constituye secreto empresarial.
3. Los actos ilícitos recogidos en la normativa: obtención, utilización y revelación de secretos empresariales.
4. Excepciones previstas por el legislador.
5. Normas relativas a la transferencia de tecnología: cotitularidad, transmisión y licencias.
6. Las acciones judiciales recogidas en la Ley.
7. Medidas de protección de los secretos empresariales en el seno del procedimiento judicial regulado en la Ley.
8. Prescripción de las acciones, normas de aplicación de la Ley y modificación de la Ley de Competencia Desleal.

Pascual Segura

Pascual es Ldo. en química por la Univ. de Valencia, Dr. por la UB, y posdoc en la Univ. de California. Desde que, en 1987 y con ayuda de la UE, fundó el Centro de Patentes, ha trabajado en la UB como agente de patentes, y ha dado clases en universidades, escuelas de negocios, empresas, oficinas de patentes, la Escuela Judicial, etc. Con la OEPM, la EPO y CEIPI, ha organizado la mayoría de cursos ofrecidos en España para formación de técnicos de patentes. Ha sido uno de los cuatro miembros electos del primer *Academic Advisory Board* de la *European Patent Academy* de la EPO. Se ocupa del programa *Patent in-house training* y de la coordinación de Los Lunes de Patentes.



¿Know-how? ¿Patente? ¿Ambos? Reflexiones y coloquio sobre la toma de estas decisiones

1. Analizar lo que se tiene y reflexionar sobre lo que se piensa hacer

1.1. Análisis de la materia técnica: patentable vs. mantenible como know-how

- 1.1.1. Productos
- 1.1.2. Obtenciones de productos
- 1.1.3. Usos de productos
- 1.1.4. Otras actividades industriales

1.2. Reflexiones sobre formas de explotación y planes de negocio

- 1.2.1. Actores
- 1.2.2. Territorios
- 1.2.3. Potenciales competidores
- 1.2.4. Transferencia de tecnología

2. Considerar pros y contras -incluyendo riesgos- de ambas formas de protección

2.1. Protección de la tecnología como know-how

- 2.1.1. Objetos de protección
- 2.1.2. Requisitos para protección y transferencia
- 2.1.3. Explotaciones en secreto, **si los requisitos administrativos no exigen la divulgación**
 - Riesgos de espionaje industrial
 - Riesgos de ingeniería inversa
 - Riesgos de patentamiento posterior por terceros
 - Derechos de preuso (*prior user's rights*) en distintos países
 - Venta secreta como estado de la técnica en US (*SC, 2019, Helsinn vs Teva*)

¿Know-how? ¿Patente? ¿Ambos? Reflexiones y coloquio sobre la toma de estas decisiones

2.1.4. Protocolos sobre "medidas razonables para mantenerlo en secreto"

- Auditorías iniciales y de seguimiento
- Segregación, identificación y rotulación del know-how
- Delimitación del acceso de empleados
- Precauciones frente a la autodivulgación: clientes, visitantes...
- Barreras físicas
- Barreras contractuales: *non-disclosure agreements* (NDA)

2.2. Protección de la tecnología como patente

- 2.2.1. Objetos de protección
- 2.2.2. Solicitudes "de imagen" vs. solicitudes "genuinas"
- 2.2.3. Costes de patentar y mecanismos para posponerlos
- 2.2.4. Lo que no debe ponerse al redactar la solicitud de patente. *US best mode*
- 2.2.5. Riesgos de autodivulgación: las peligrosas "divulgaciones inocuas" (Arts. 7.a LP y 55.1.a EPC)
- 2.2.6. Riesgos de falta de validez
- 2.2.7. Riesgos de falta de eficacia (*enforceability*)

2.3. Diferencias entre las protecciones de patente y de know-how

- 2.3.1. Protección registral vs. protección *de facto*
- 2.3.2. Territorial y cara vs. mundial y barata
- 2.3.3. Duración de 20 años vs. duración indefinida
- 2.3.4. Transferencia fácil y sólida vs. transferencia con la *Arrow's disclosure paradox*

3. Algunos ejemplos en los que preguntarse: "si lo mantenemos como know-how, ¿cuánto tardarán nuestros competidores en copiarlo?"

- 3.1. Nuevo dispositivo electromecánico fácilmente desmontable e imitable (depilador, bisturí...)
- 3.2. Nuevo *active pharmaceutical ingredient* (API) de estructura bien definida (*small molecule*)
- 3.3. Nueva composición química compleja, de origen natural (aroma, perfume...)
- 3.4. Nueva composición química compleja obtenida por solidificación (cerámica, perla sintética...)
- 3.5. Procedimiento de obtención de un producto químico conocido, mediante una nueva secuencia de reacciones químicas
- 3.6. Procedimiento de obtención de un API conocido, mediante fermentación con un nuevo microorganismo
- 3.7. Nuevo microorganismo que se usará como probiótico para yogures
- 3.8. Nuevo código fuente de un programa de ordenador
- 3.9. **Cualquier otro ejemplo que planteen los asistentes**

Alfonso Merino Rebollo

Magistrado especialista en Mercantil desde 2013. Actualmente es el magistrado titular del Juzgado Mercantil N° 4 de Barcelona, juzgado que está especializado en materia de patentes, modelos de utilidad y diseño industrial. Es miembro de la Sección de Patentes del Tribunal Mercantil de Barcelona. Desde 2017 hasta 2019, ha estado prestando, de manera simultánea, una comisión de servicios en la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Y, desde julio de 2017, es miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con categoría de magistrado. Es doctorando de la Universitat Pompeu Fabra, con un doctorado en derecho de patentes.



Tutela del secreto empresarial: Tribunal del Secreto Empresarial y su protocolo

1. Planteamiento general
2. Tribunal del Secreto Empresarial.
3. Protocolo del secreto empresarial
 - 3.1. Origen
 - 3.2. Aspectos sustantivos
 - 3.3. Aspectos procesales
 - Cuándo dictar una resolución judicial de protección del secreto empresarial
 - Contenido y deberes informadores
 - Concretas medidas de protección

Florencio Molina López

Florencio es Juez desde 2010 y magistrado especialista mercantil desde 2013. Actualmente es titular del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, dentro de la Sección de Patentes del Tribunal Mercantil de Barcelona, donde se resuelven más de 50 asuntos de patentes al año. Desde hace cinco años impulsa el Protocolo para la Tutela Urgente de los Derechos de Propiedad Industrial en el *Mobile World Congress*, y otras iniciativas similares en ferias y congresos internacionales. Es asistente y ponente habitual en conferencias nacionales e internacionales organizadas por universidades, colegios de abogados y otras instituciones relacionadas con los derechos de PI, concursal y societario.



El escrito preventivo: criterios judiciales

1. Concepto, naturaleza jurídica, finalidad y nomenclatura
2. El escrito preventivo en el derecho comparado: El Schutzschrift en Alemania
3. El escrito preventivo en el derecho español:
 - 3.1. Análisis crítico del contenido del Art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
 - 3.2. Aplicación en el marco de ferias comerciales y congresos profesionales
 - 3.3. Criterios de los Juzgados Mercantiles de Barcelona

Lugar

Auditori Antoni Caparrós
Parc Científic de Barcelona
Baldiri Reixac 4
08028 Barcelona

Horario

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

Documentación

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

www.ub.edu/centredepatents

Inscripción

Gratuita

No es necesario inscribirse

Aforo limitado

Lista de distribución

Las jornadas se convocan a través de una lista de distribución. Para ser añadido a esta lista, enviar nombre, institución y dirección de correo electrónico al coordinador: pascualsegura@patents.pcb.ub.es

Notas

Los organizadores se reservan el derecho de cancelar esta jornada o modificar cualquier aspecto relacionado. Asimismo, no se responsabilizan de las opiniones expresadas por los ponentes.

Venue

Auditori Antoni Caparrós
Parc Científic de Barcelona
Baldiri Reixac 4
08028 Barcelona

Time

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

Material

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

www.ub.edu/centredepatents

Registration

Free of charge

No registration is required

Limited capacity

Distribution list

Workshops are announced through a distribution list. To be added to this list please send name, institution, and email address to the coordinator: pascualsegura@patents.pcb.ub.es

Notes

The organizers reserve the right to cancel this workshop or to modify any aspect thereof. In addition, they will not be responsible for the opinions expressed by the speakers.

Centre de Patents de la UB - Baldiri Reixac 4, Torre D - 08028 Barcelona - Tel: +34 93 403 45 11

www.ub.edu/centredepatents - @CentrePatentsUB

Oficina Española de Patentes y Marcas - Paseo de la Castellana 75 - 28046 Madrid - www.oepm.es - @OEPM_es

