

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

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

Madrid

Lunes, 28 de noviembre de 2022

Monday, 28 November 2022



**UNIVERSITAT DE
BARCELONA**

Centre de Patents



**MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO**



**Oficina Española
de Patentes y Marcas**

Objetivos

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

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

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

Que sean útiles a todos para actualizar los conocimientos (p. ej. en legislación y jurisprudencia), pues el mundo de las patentes está en constante cambio y resulta difícil mantenerse al día. Y que sean útiles para conocerse y estar en contacto los relativamente pocos que trabajan profesionalmente en este tema.

Foro de aprendizaje y discusión

Las Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes ("Los Lunes de Patentes") son un foro de aprendizaje y discusión, totalmente *pro bono* (los asistentes no pagan, los ponentes no cobran, ni siquiera gastos), profesional y abierto a todas las opiniones. Desde comienzos de 2001, cuatro lunes al año se reúnen personas interesadas en formarse sobre patentes (incluyendo modelos de utilidad y *know-how*) desde un punto de vista profesional, independientemente de su especialidad y del lugar de trabajo.

Funcionamiento

Es totalmente *pro bono* para ponentes y asistentes. 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.

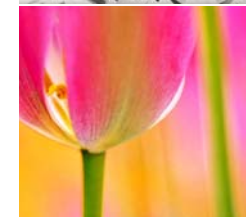
Finally, these workshops aim at becoming a meeting point for the relatively few professionals working on patents.

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. 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.



Bienvenida e inauguración por **Aída Fernández González**, Directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas

M^a José de Concepción Sánchez

Licenciada en Ciencias Biológicas y diplomada en Ciencias de Formación del Profesorado por la Universidad Complutense de Madrid. Subdirectora General de la OEPM, y Directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica. Ponente habitual en jornadas, seminarios y cursos sobre Propiedad Industrial, y colaboradora en la elaboración de módulos de aprendizaje en esta materia.



Actualización normativa: cambios en la Ley 24/2015 de Patentes"

Se hará una exposición de los cambios propuestos en la reforma normativa de la Ley 24/2025, destacando especialmente las modificaciones relativas a:

- Corrección terminológica o de "erratas", y aclaración de aspectos comunes.
- Adecuación a la normativa comparada.
- Modificaciones relativas a plazos.
- Tasas.
- Modificaciones sustantivas.

Por las implicaciones que tienen las modificaciones sustantivas, cabe destacar los siguientes artículos:

- Art. 26: Posibilidad de dividir una solicitud de patente o modelo de utilidad, no solo en una solicitud de su modalidad, sino en una solicitud de la otra modalidad.
- Art. 47 bis: Nulidad de CCP por la OEPM en un caso muy concreto, así confirmado por sentencia judicial.
- Art. 51 bis-quater: Solicitud provisional de patente.
- Art. 105.3: Impedir que se limite la patente, no solo en caso de embargo anotado, sino de cualquier procedimiento de insolvencia.
- Art. 137: Ampliación del objeto de modelo de utilidad a sustancias y composiciones farmacéuticas.
- Art. 141: Exigencia de resúmenes en las solicitudes de modelos de utilidad, y adecuación de las mismas al PLT.
- Art. 147bis: Modelos de utilidad derivados (*branch off* alemán).
- Art. 148: Aclaración y regulación de los IETs en modelos de utilidad.
- Art. 155: Aclaración sobre lo que hay que traducir en la validación de patente europea, y posibilidad de prorrogar el plazo para su remisión.
- Art. 170: Posibilidad de traducir solo las reivindicaciones de solicitudes internacionales para gozar de la protección provisional prevista en el Art. 67.
- Art. 175: Las personas físicas o jurídicas que no tengan ni domicilio ni establecimiento en el EEE deberán actuar ante la OEPM mediante representante profesional (no solo API) que sí cuente con dicho domicilio o establecimiento.
- Art. 176: Teniendo en cuenta la preparación en el B+ de un posible acuerdo internacional sobre el privilegio de confidencialidad agente-cliente, no limitarlo a las actuaciones ante la oficina.
- DA 3^a: Tramitación preferente de solicitudes relativas a salud pública.
- DA 10^a: Bonificación del 50% de tasas a OPIs.
- Otras modificaciones para adecuación a la propuesta de modificación de la LOPJ.

Tertulia-discusión abierta al público presente, sobre las modificaciones de la Ley de Patentes que se contemplan (LP- Mod) y temas relacionados

Presentador y moderador:

Pascual Segura

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



Contertulios:

Juan Arias

Juan es químico por la Univ. Complutense de Madrid (UCM) desde 1986, investigó en el Max-Planck-Institut, y trabajó 10 años en la EPO como examinador. Tras trabajar 3 años en una agencia española, en 2003 cofundó ABG Patentes, actualmente ABG IP, donde es socio-director y trabaja en redacción, tramitación, oposiciones, estudios de infracción y asesoría. Es agente de la propiedad industrial (2003), agente europeo de patentes (2004), y diplomado en litigios de patentes en Europa por la Univ. de Estrasburgo (2013). Es ponente en varios cursos (preparación del EQE, Derecho Europeo de Patentes de CEIPI, etc.) y másteres de postgrado (UCM, Magister Lvcentinvs, etc.).



Francisco Javier Sáez

Francisco Javier es químico por la UAM, y trabajó diez años como investigador y responsable de proyecto de I+D de una importante empresa multinacional de fabricación de acumuladores electroquímicos. Desde 1998 trabaja en propiedad industrial, siendo agente de la propiedad industrial (2004), agente europeo de patentes (2006), y diplomado en litigios de patentes en Europa por la Univ. de Estrasburgo (2014). Desde 2000 trabaja en la firma ELZABURU, de la que es socio. Se dedica principalmente a la asesoría, redacción y tramitación de solicitudes, realización de estudios de patentabilidad y riesgo de infracción, y evaluación de carteras de patentes. Colabora habitualmente en cursos de preparación al EQE, y en seminarios y másters relativos a patentes.



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

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

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

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

3. Suspensión de procedimientos judiciales

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

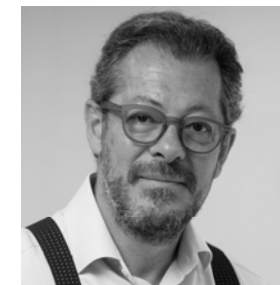
4. Modificaciones relativas a la protección mediante modelos de utilidad

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

5. Otros temas que puedan surgir

Pedro Merino Baylos

Abogado especializado en litigios de propiedad industrial e intelectual desde hace más de 20 años. Socio de Baylos Abogados. Ex-presidente del Grupo español de la AIPPI. Profesor en el Magíster Lvcentinv. Autor de diversos artículos y publicaciones en la materia. Autor de la novela *Historias de Ögal*, de género fantástico. Del Osasuna.



Luces y sombras de la prueba pericial técnica

En esta ponencia se tratarán los aspectos esenciales de la prueba pericial técnica, en particular los siguientes:

1. Necesidad de la prueba pericial técnica

El papel del perito es determinante en los litigios sobre infracción y nulidad de patentes, por lo que las normas procesales y valorativas de esta prueba son esenciales para afrontar la estrategia litigiosa.

2. Características del perito

El perito como experto en la materia, y por lo tanto su perfil técnico, puede ser determinante en la valoración judicial de su aportación pericial, así como su objetividad.

3. El informe y sus documentos

La contribución del perito para resolver las cuestiones técnicas se plasma en el informe pericial, que normalmente va acompañado de los documentos, instrumentos o materiales que avalan las explicaciones del perito.

4. Momento procesal para su presentación

Existen diversos momentos temporales a lo largo del proceso en los que es posible aportar un informe pericial, pero es necesario seleccionar adecuadamente esos momentos para evitar que el informe no sea admitido.

5. La prueba pericial en medidas cautelares

El procedimiento cautelar es provisional y se basa en indicios. Siendo esto así, qué importancia puede tener la prueba pericial tanto en cuestiones de infracción como de validez.

6. ¿Informe OEPM?

La actual Ley de Patentes incorporó como "novedad" la posibilidad de que el tribunal requiera a la OEPM para que emita informe sobre la validez de la patente (o modelo de utilidad). ¿Se ha hecho uso de ese recurso?

7. Interrogatorio

El interrogatorio en Juicio del perito es el momento de la verdad en el que puede comprobarse la fortaleza o debilidad del informe pericial.

8. Valoración

Los Tribunales españoles, gracias a su especialidad progresiva a lo largo de los años en materia de patentes, han mejorado sustancialmente el ejercicio valorativo de la prueba pericial técnica, pero este ejercicio no está exento de dificultades, ni libre de defectos, que son propios del sistema español de litigios de patentes.

9. Anecdótico

La gran diversidad de peritos en temas litigiosos deja huella en algunos casos con anécdotas más propias del Club de la Comedia. Aquí se mostrarán algunos ejemplos.

Lunes, 28 de noviembre de 2022

16:40 h - 18:00 h

Ángel Galgo Peco

Magistrado especialista de lo mercantil. Presidente de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en asuntos de lo mercantil. Miembro de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes. Miembro de IPAJ (*Intellectual Property Association of Judges*) y de AECLJ (*Association of European Competition Law Judges*).



Cuestiones que plantea la atribución a los órganos de lo mercantil de la competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones de la OEPM

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/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@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/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 e-mail address to the coordinator: pascualsegura@ub.edu

Notes

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

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

www.ub.edu/centredepatents - @CentrePatentsUB

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

