

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

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

**Barcelona**

**Lunes, 18 de septiembre de 2023**

**Monday, 18 September 2023**



**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. 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](http://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.*

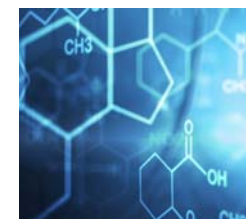
*Finally, these workshops aim at becoming a meeting point for the relatively few professionals working on patents.*

## 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](http://www.ub.edu/centredepatents).*



## Cristina López Mosquera

Cristina es Lda., máster y doctora en química por la UB. Comenzó su carrera profesional en el área de registros farmacéuticos, y trabaja en PI desde 2011. Tras una etapa inicial en el *Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia* como técnica de patentes, ha trabajado en PI en diversas empresas principalmente destinadas a medicamentos genéricos (Medichem, Ferrer Int.), y a productos y soluciones para el diagnóstico (Roche Diagnostics), en donde ha podido aportar su conocimiento dual de PI y *regulatory affairs*. Es *European Patent Attorney* desde 2018, *API* desde 2019 y acaba de obtener el certificado de *European Patent Litigator*. Desde 2019 trabaja en BALDER, donde se dedica a la redacción y tramitación de solicitudes, a la realización de estudios de patentabilidad, y a su especialidad, que es la realización de estudios de infracción, especialmente para los sectores farmacéutico y de materiales avanzados.



## Bringing the description in line with the scope of claims? The potential end of the 'Angora cat paradox' & other stories for sleepless nights

Se analizarán los cambios introducidos en las últimas revisiones de las *Guidelines for Examination in the EPO* (en adelante, *Guidelines*), relativos a la necesidad de adaptar la descripción de una solicitud de patente europea de acuerdo con el alcance de la materia reivindicada. En particular, se analizará la evolución de la sección F-IV, 4.3 *Inconsistencies* de las *Guidelines* a lo largo del período 2021-2023, así como las implicaciones que estos cambios puedan tener, principalmente desde el punto de vista del Art. 84 *EPC*.

Se destacarán las siguientes dos decisiones, que ilustran claramente las divergencias surgidas durante estos tres años entre los diferentes *Boards of Appeal (BoA)* respecto a este asunto:

- T 1989/18 (16.12.2021): la primera decisión contraria a los nuevos requisitos introducidos en las *Guidelines* 2021.
- T 1024/18 (1.03.2022): una de las decisiones más exhaustivas -totalmente opuesta a la T 1989/18- respecto a la necesidad de modificar la descripción, donde además el *BoA* conecta estos requisitos directamente con el Art. 69 *EPC*.

Además, se llevará a cabo un repaso de la restante *EPO case law* surgida durante el mismo período de tiempo, mencionando tanto las numerosas decisiones favorables, como tres decisiones contrarias:

### Decisiones favorables

- T 1399/17 (5.03.2021): primera decisión tras el inicio de las modificaciones sustanciales de la sección F-IV, 4.3 en las *Guidelines* 2021.
- T 0121/20 (11.03.2022) y T 1516/20 (16.05.2022): dos decisiones emitidas por el mismo *BoA* (3.2.01), donde se aboga por una aplicación estricta de que la descripción debe ser coherente con las reivindicaciones en su totalidad.
- T 2766/17 (17.03.2022): donde se establece la conexión entre la descripción y las reivindicaciones a la vista del Art. 84 *EPC* y la *Rule* 42(1)(c) *EPC*, para considerar una patente como un documento unitario.
- T 2293/18 (31.03.2022): donde se concluye que la descripción, en su totalidad, debe ser coherente con las reivindicaciones.
- T 3097/19 (16.11.2022): donde se profundiza en la relación entre los Art. 84 y 69 *EPC*, y en la necesidad de adaptar la descripción.

### Decisiones contrarias (que siguen la estela de la T 1989/18)

- T 1444/20 (28.04.2022) y T 1426/21 (27.03.2023): donde se cuestiona la necesidad de eliminar las cláusulas *claim-like* de una solicitud de patente.
- T 2194/19 (24.10.2022): donde se cuestiona la base legal proporcionada por el *EPC* para exigir la eliminación de realizaciones de la descripción no cubiertas por las reivindicaciones.

Finalmente, se analizará el posible efecto que estos requisitos de adaptación podrían ejercer sobre la aplicación del Art. 69 *EPC* y, en consecuencia, sobre la propia aplicación de la doctrina de los equivalentes en procedimientos nacionales.

(La ponencia será en castellano con diapositivas en inglés)

**Joachim Renken**

Joachim studied chemistry and has a Ph.D. in biophysical chemistry. He is a German *Patentanwalt* and European Patent Attorney. His main area of work concerns chemical and biotech patents, principally in EPO proceedings (both prosecution and opposition) as well as German national litigation. He also regularly provides strategic patent advice. He is partner of Hoffmann Eitle PartmbB and president of Hoffmann Eitle SLU with offices in Madrid and Barcelona.



**Criteria for reliance upon a technical effect and the relevance of post-published evidence: Did G2/21 change the game?**

The assessment of inventive step by the EPO is governed by the *"problem-solution approach"*, which relies on the technical effect *vis-à-vis* the closest prior art for formulating the objective technical problem. Owing to this approach, the question of whether a technical effect can be relied upon is oftentimes decisive for inventive step. But to what extent must this technical effect be derivable from the application text? Or can one exclusively rely on post-published evidence? The Technical Boards of Appeal at the EPO have developed the concept of plausibility to set limits to the reliance on post-published evidence with the aim of preventing speculative inventions. In the recent decision G2/21, the EPO's Enlarged Board of Appeal seems to reject the notion of a plausibility requirement for inventive step, and held that *"a patent applicant or proprietor may rely upon a technical effect for inventive step if the skilled person, having the common general knowledge in mind, and based on the application as originally filed, would derive said effect as being encompassed by the technical teaching and embodied by the same originally disclosed invention"*.

The presentation will try to shed some light into the meaning of this new criterion, and how it is interpreted by the EPO's Technical Boards of Appeal and the national courts.

## Alfredo Fernández

Alfredo es Ldo. en química por la Universitat de Barcelona (UB) y experto en patentes farmacéuticas. Empezó su carrera profesional como experto en documentación científica y técnica en el Centre de Patents de la UB. Posteriormente trabajó como técnico y responsable de documentación en Laboratorios Vita (ahora Neuraxpharm). Desde 2004 se especializó en PI y se convirtió en agente de patentes europeas (2009) y agente de la propiedad industrial (2014). Ha cursado el diploma "*Patent Litigation in Europe*" por el CEIPI. Es miembro de la AIPPI y ha impartido numerosos cursos de patentes. Ha ocupado las posiciones de *IP Manager* en Farmaprojects y *IP Director* en Polpharma. Desde 2011 trabaja en Ferrer Internacional como responsable de patentes.



## Reform proposals of SPC law and the EU pharmaceutical legislation: Unitary SPCs and the new centralised SPC examination procedure; Bolar exemption; incentives for new, orphan and paediatric drugs, and for priority antimicrobials

The introduction of Unitary SPCs, the centralised examination procedure for SPCs and the role of the EUIPO in these procedures will be discussed, together with the role of the General Court, the Court of Justice of the European Union and the national courts regarding the validity of SPCs. Under this proposal SPCs could be granted through 3 different routes: purely national, centralised examination at the EUIPO plus national grant, and unitary SPC grant at the EUIPO. Depending on the route of approval of the associated medicinal product and the type of patent, different options are available. In the end, the rights obtained could be a unitary SPC, a bundle of national SPCs or a combination of both with national SPCs available for the member states not designated in the unitary patent.

Regarding the EU pharmaceutical legislation reform proposal the following IP aspects will be discussed:

- The broadening of the Bolar exemption.
- Changes in the regulatory data protection and market protection periods for new drugs.
- Changes in the incentives associated to the development of orphan and paediatric medicines; and
- New incentives in the form of vouchers for the development of priority antimicrobials that can help address antimicrobial resistance.

The introduction of variable incentives associated to the development of new and orphan drugs and the broadening of the Bolar exemption generate a lot of controversy.

*(La ponencia será en castellano con diapositivas en inglés)*

## Tertulia entre ponentes, invitados y el público, sobre los temas tratados en la jornada o relacionados

Moderador: **Pascual Segura** (coordinador de Los Lunes de Patentes)

Contertulios ponentes:

**Alfredo Fernández, Cristina López Mosquera y Joachim Renken**

Contertulios invitados:

### **Josep Montefusco**

Josep es economista y licenciado en derecho por la Universitat Pompeu Fabra y, desde 2001, trabaja como abogado en Clifford Chance (Barcelona), donde es socio desde 2017. Está especializado en toda clase de litigios sobre patentes, marcas, diseños y competencia desleal, incluyendo medidas cautelares y acciones indemnizatorias. Tiene mucha experiencia en casos sobre patentes de empresas farmacéuticas multinacionales relativos a medicamentos de gran importancia económica. Imparte clases en diversas organizaciones, como universidades (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat d'Alacant ...), escuelas de negocio (ESADE, ISDE ...), el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), etc.

### **Oriol Ramon Sauri**

Oriol es Doctor en Derecho y abogado. Es socio fundador del despacho de abogados Vidal-Quadras & Ramon especializado en asuntos de propiedad industrial e intelectual. Su experiencia profesional se centra principalmente en procedimientos judiciales en materia de patentes.

### **Bernabé Zea**

Bernabé es Ldo. en química por la UB (1988) y agente de la propiedad industrial (1992). Trabaja como profesor en el Centro de Patentes desde su creación; y desde 2003 combina estos trabajos con el de socio fundador de ZBM Patents & Trademarks, y el de CEO de ZBM BConnect, empresa dedicada a la TT. Participa en la gestión de la *start-up* Ahead Therapeutics. Tiene una visión transversal del mundo de las patentes y amplia experiencia en la preparación de dictámenes de patentabilidad, estudios de validez y de riesgo de infracción, negociación de licencias y *IP Due Dilligence*. Frecuentemente actúa como perito ante los tribunales, particularmente en litigios sobre patentes en química, farmacia y biotecnología.



## 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](http://www.ub.edu/centredepatents)

## Inscripción

Inscripción gratuita. Enviar correo a [nuriasans@ub.edu](mailto:nuriasans@ub.edu) proporcionando nº de DNI y nombre completo, tal como aparece en el DNI, y esperar confirmación de la inscripción.

## 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](mailto: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

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](http://www.ub.edu/centredepatents)

## Registration

Free of charge. Send e-mail to [nuriasans@ub.edu](mailto:nuriasans@ub.edu) providing ID number and full name, as it appears on the ID document, and wait for confirmation.

## 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](mailto: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

[www.ub.edu/centredepatents](http://www.ub.edu/centredepatents) - @CentrePatentsUB

Oficina Española de Patentes y Marcas - Paseo de la Castellana 75 - 28046 Madrid - [www.oepm.es](http://www.oepm.es) - @OEPM\_es

