

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

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

Madrid

Lunes, 25 de noviembre de 2024

Monday, 25 November 2024



Institut de Formació Contínua-IL3
UNIVERSITAT DE BARCELONA



**UNIVERSITAT DE
BARCELONA**



**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. 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/centrepatents.

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/centrepatents.



Lunes, 25 de noviembre de 2024

10:00 h - 10:10 h

Elisa Rodríguez Ortiz

Elisa es directora de la OEPM desde junio de 2024. Es Lda. en ciencias políticas y sociología por la Univ. de Granada, con diploma de estudios avanzados (DEA) por la EHESS de París y máster ejecutivo en administración pública (EMPA) por la Maxwell's School of Government (como alumna Fulbright). Desde 2010 pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, habiendo ejercido -entre otros- los cargos de vicesecretaria general técnica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y de subdirectora de relaciones internacionales, tanto en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como en el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA). En este último cargo ha sido miembro del Consejo de Admon. del Festival de San Sebastián. Se incorporó a la OEPM en enero de 2023, como jefa de la Unidad de Apoyo de la anterior directora, Aida Fernández. Como directora de la OEPM, es miembro del Consejo de Admon. de la EPO, del Consejo de Admon. de la EUIPO, y representante de España ante la OMPI.



Bienvenida e inauguración

10:10 h - 10:50 h

M^a José de Concepción Sánchez

M^a José es subdirectora general de la OEPM y directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica. Es Lda. en ciencias biológicas y Diplomada en ciencias de formación del profesorado por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2001 es funcionaria de carrera de la OEPM, donde trabajó como examinadora de patentes químicas hasta 2008, y como jefe de servicio de comunicación de la Unidad de Apoyo del Área de Difusión, Comunicación y Relación con la Empresa. Es ponente habitual en jornadas, seminarios y cursos de propiedad industrial (PI), así como colaboradora en la elaboración de módulos de aprendizaje en esta materia y en la gestión de programas de estrategia a nivel nacional e internacional. Participa en distintos comités de la EPO y de la OMPI. A nivel de divulgación de los derechos de PI, ha participado en varias publicaciones sobre la Ley 24/2015 de Patentes y la evolución del conocimiento de la PI por parte de las PYME, y en diferentes programas de difusión y editoriales acerca de la PI como herramienta estratégica para emprendedores, universidades, centros de investigación y empresas.



Últimas novedades de la OEPM

Alberto Arribas Hernández

Magistrado especialista en asuntos de lo Mercantil. Actualmente destinado en la Sección 32ª de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en propiedad industrial, propiedad intelectual, competencia y publicidad.



El nuevo proceso de impugnación de resoluciones de la OEPM sobre propiedad industrial: Examen crítico desde la experiencia de Sección 32ª de la Audiencia Provincial de Madrid

La Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ha atribuido, en única instancia, a las secciones mercantiles de determinadas Audiencias Provinciales la competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones de la OEPM que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial. Esta atribución competencial comprende tanto los recursos contra las resoluciones que antes eran competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, como los recursos contra las resoluciones que resuelven sobre nulidad y caducidad, pretensiones que antes eran competencia de los órganos de lo mercantil.

Todo ello ha venido acompañado de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para instaurar un procedimiento con el objeto de dar cauce a las impugnaciones de las resoluciones de la OEPM ante los tribunales de lo mercantil. En esencia, un juicio verbal con muy importantes especialidades tomadas, sustancialmente, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

La novedad del procedimiento y de las normas a aplicar suscitan ya inicialmente un importante cúmulo de dudas sobre las que resulta imprescindible reflexionar desde la experiencia de su puesta en práctica. En esta ponencia se analizarán algunos de los criterios que se van fijando en la materia por la Sección 32ª de la Audiencia Provincial de Madrid tanto desde el punto de vista sustantivo como procesal, con especial referencia a los asuntos resueltos en materia de patentes.

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, trabajó como agente y profesor de patentes, organizando muchos de los cursos ofrecidos en España para formación de profesionales, e impartiendo clases en diversas organizaciones, en empresas y en la Escuela Judicial. Ha sido miembro electo del primer *Academic Advisory Board* de la *European Patent Academy* de la EPO. Redacta solicitudes desde 1984, y es el profesor del "Curso sobre redacción de patentes: *Preparation of Claims, Description, and Drawings*" (5 días), englobado en los "Cursos en línea sobre patentes OEPM-UB". Es coautor del *WIPO Patent Drafting Manual* (2nd ed. 2022), y desde 2024 es profesor jubilado con distinción honorífica.



Como, a un solicitante español, se le debe redactar y adaptar/modificar sus solicitudes de patente (prioritaria, PCT, US y EP) para optimizar la protección y los costes en su "intento de obtener una protección genuina e internacional"

De las solicitudes de patente que se presentan cada año en el mundo (unos 3,5 millones), más de la mitad se presentan como solicitud única (i.e. sin otros miembros en su familia), típicamente en la oficina de patentes del país de residencia del solicitante y usando la vía nacional. Seguramente la mayoría de estas '*single*' *patent applications* son iniciativas que, o bien resultan fallidas, o bien pretenden obtener 'beneficios no genuinos' derivados más de la propia existencia de la solicitud que de la existencia de una protección genuina (patente concedida, válida y *enforceable*).

Las decisiones sobre presentación de solicitudes de patente responden a un amplio espectro de situaciones de partida, y están siempre sometidas a vicisitudes futuras. No obstante, una situación relativamente frecuente es aquella en la que, en principio, lo que se pretende es obtener protección de una materia técnica ('la invención') con interés industrial o comercial, que la protección sea válida y *enforceable* para disuadir al posible imitador (evitando pleitos y propiciando licencias), y que la protección se extienda a los países que se consideren más importantes. En la mayoría de los casos estos países incluyen US, algunos miembros del EPC (DE, GB, FR, IT, ES, CH ...) y algunos de los países asiáticos de las IP5 Offices (CN, JP, KR). A esta situación, que aquí denominamos "intento de obtener una protección genuina e internacional", es a la que se refiere la presente ponencia.

La perspectiva de la ponencia es la de un solicitante residente en España que intenta optimizar su inversión, tanto económica (honorarios de los profesionales externos, tasas de las oficinas, gastos de traducción, etc.) como de cualquier otro de tipo (tiempo y esfuerzo de directivos, inventores, administrativos, etc.). Da lo mismo si el solicitante contempla la explotación en exclusiva, la transferencia de los derechos (cesiones, licencias ...), o situaciones mixtas (p.ej. la explotación en algunos países y la transferencia en otros).

Aunque los sistemas de patentes mencionados tienen muchas cosas en común, en la práctica todavía hay diferencias importantes que deben ser tenidas en cuenta al redactar las solicitudes prioritaria y PCT, y obviamente también al entrar la PCT en las fases EP y nacionales. A pesar de estas diferencias, y pensando siempre en que el solicitante optimice su inversión, es una opinión bastante extendida (recogida p.ej. en el *WIPO Patent Drafting Manual*, 2nd ed. 2022; y en el "Curso sobre redacción de patentes: *Preparation of Claims, Description, and Drawings*" impartido por el ponente) que un mismo redactor, con un enfoque internacional, debe redactar (en inglés, con *US spelling*) la solicitud prioritaria y la PCT, de forma que la solicitud PCT en inglés, con unas mínimas adaptaciones que haga el mismo redactor, sea adecuada para la EPO y la USPTO; y que, convenientemente traducida, también lo sea para las oficinas de CN, JP y KR.

En la presente ponencia:

- Se indicarán una docena de diferencias que deben tenerse en cuenta a la hora de redactar.
- Se describirá la metodología que permite una redacción con enfoque internacional.
- Se explicará como deben estructurarse los grupos de dependencia de reivindicaciones, previendo tanto las modificaciones que puedan forzar los examinadores, como las modificaciones que le puedan interesar al solicitante; en particular, para que el solicitante/titular, en la tramitación de su solicitud o en una acción judicial con su patente, pueda hacer -sin adicionar materia- limitaciones a reivindicaciones específicas que, aunque no estaban escritas como reivindicaciones 'numeradas', ya existían embebidas como reivindicaciones 'reales'.
- Finalmente, se darán algunas recomendaciones prácticas sobre profesionales y estrategias ante las oficinas, para que el solicitante español tenga éxito en su "intento de obtener una protección genuina e internacional."

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

Lunes, 25 de noviembre de 2024

15:00 h - 18:00 h

Pablo Calvo

Pablo trabaja y es socio en ABG Intellectual Property. Es Dr. en ingeniería industrial y *European Patent Attorney*. Trabajó durante 6 años como profesor de matemática aplicada en la Univ. de Zaragoza, con estancias en la Univ. de Berkeley y el Instituto de Computación para la Propulsión (ICOMP, NASA). Comenzó su andadura en IP en el año 2000. En 2009 se incorporó a ABG IP en el Departamento de Ingeniería, donde gran parte de su trabajo involucra invenciones implementadas por ordenador y diseños industriales (simplemente, 'diseños'). Durante su trayectoria como profesional de la IP ha participado en numerosos pleitos como perito y, en particular, en pleitos sobre infracción y nulidad de diseños.



**Experiencias personales
-como agente de patentes- en la protección mediante diseño**

- Breve perspectiva histórica sobre el Diseño Español, el Diseño Comunitario y el Diseño Internacional.
- Comparación entre el Diseño Español y el Diseño Comunitario respecto a los criterios de validez y de definición del ámbito de protección.
- Cambios de la nueva Directiva de Diseños Comunitarios.
- Complementariedad entre la protección mediante patente y la protección mediante diseño.
- El Diseño Internacional: un gran desconocido.
- Ejemplos reales relativos a la defensa de expedientes.
- Ejemplos reales relativos a infracción.

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@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/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@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.

