

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

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

Barcelona

Lunes, 27 de febrero de 2023

Monday, 27 February 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.

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.

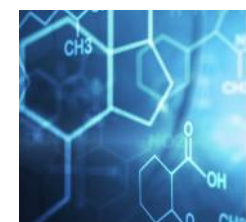
Finally, these workshops aim at becoming a meeting point for the relatively few professionals working on patents.

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.



Noemí Daviu

Qualified European Patent Attorney desde 2009, con el CEIPI Course on Patent Litigation in Europe. Lda. en química por la Univ. de Barcelona (UB), con tres años y medio de experiencia en química médica, en una multinacional farmacéutica alemana. Socia de ZBM Patents & Trademarks.



Montserrat Jané

Qualified European Patent Attorney desde 2008, con el CEIPI Course on Patent Litigation in Europe. Lda. en química por la UB. Con 12 años de experiencia en I+D en la industria de química fina. Socia de ZBM Patents & Trademarks. Profesora en diversos cursos de patentes organizados por el Centre de Patents de la UB, la Universidad Internacional de Catalunya y la Universidad de Estrasburgo (CEIPI).



La patente unitaria (UP) y el Tribunal Unificado de Patentes (UPC): implicaciones, oportunidades, dudas y decisiones a tomar

1. Breve introducción al nuevo sistema de patente unitaria.

- Qué es la patente unitaria. Opciones para solicitar patentes en Europa una vez que entre en vigor el sistema de patente unitaria.
- Diferencias entre patente unitaria y validaciones nacionales: jurisdicción para litigios, cobertura territorial y costes.
- Medidas transitorias en la EPO: Aplazamiento de la decisión de concesión y solicitud anticipada de efecto unitario.
- Cómo obtener una patente con efecto unitario. Condiciones para el registro. Procedimiento de registro. Safety net.

2. Impacto de algunos cambios y medidas a tomar.

- Cómo afecta el nuevo sistema a la estrategia de patentes de una empresa o institución: decisiones a tomar, factores a considerar en el desarrollo de una estrategia básica, diferencias según el tipo de empresa/institución.
- Derechos nacionales previos. Posibles consecuencias para una patente unitaria.
- Salvaguardas contra los efectos de una revocación centralizada ante el Unified Patent Court (UPC): solicitudes paralelas en jurisdicciones clave, disposiciones de los países participantes sobre doble protección, combinación de patente unitaria con jurisdicción en el UPC y divisional con opt-out o viceversa.
- Acciones ante la EPO: oposición, limitación y revocación. Oposición vs. revocación ante el UPC. Cuando ambos.
- Licencias y acuerdos de colaboración.
- Cambios en la ley aplicable con relación a las patentes como objeto de propiedad.
- Certificados complementarios de protección y la exención Bolar. Iniciativas legislativas de la UE.

3. UPC: Algunos aspectos destacables. Implicaciones y nuevas oportunidades para la elección de foro.

- Competencia del UPC. Procedimientos ante el UPC. Fases, plazos, tasas, costes recuperables.
- Estructura del tribunal. Divisiones designadas. El papel de la Secretaría. Los jueces seleccionados.
- Idioma del procedimiento según la división.
- Competencia del tribunal de primera instancia. Ejemplos de selección de foro en acciones de infracción. Acciones combinadas de infracción y validez: Procedimientos unificados o bifurcación. Acciones combinadas de infracción y declaración de no infracción: Suspensión del procedimiento.
- Excepciones a la jurisdicción del UPC durante el periodo transitorio. Jurisdicción paralela con tribunales nacionales y opt-out. Incertidumbres durante el periodo transitorio.
- Requisitos sobre el opt-out/opt-in. Opt-outs fraudulentos.
- Casos prácticos de jurisdicción paralela UPC/tribunales nacionales. Alcance territorial de las decisiones del UPC. ¿Posibilidad de carve-out?

(La ponencia será en castellano con diapositivas en inglés)

Mario Araújo

Mario es físico, licenciado por la UB, master por el Imperial College London y doctor por el Max-Planck-Institut für Physik de Múnich. Trabaja en la firma Boehmert & Boehmert, de la que es socio, dedicándose a redactar y tramitar derechos de IP, particularmente patentes, ante la EPO, la German Patent & Trademark Office (GPTO) y la OEPM, así como a la gestión estratégica de portafolios de patentes. Es API, EPA y Patentanwalt. Realizó estancias en la GPTO, en la Federal Patent Court (BPatG) y en la District Court (LG) de Düsseldorf. Su actividad se centra en los campos de la física, la óptica, la tecnología de semiconductores, la ingeniería eléctrica, la informática y la tecnología médica. Además, está especializado en litigios transfronterizos de patentes, ante tribunales y autoridades alemanas, españolas y europeas.



Patentes y modelos de utilidad en Alemania: aspectos legales, prácticos y estratégicos a la vista del UPC

1. Solicitudes y patentes alemanas: diferencias respecto a normas y procedimientos de la EPO y ventajas del sistema alemán.

Repasaremos la normativa de patentes alemana, basándonos principalmente en lo que la diferencia de la normativa europea, tanto a nivel procesal y práctico como en lo relativo al derecho material.

2. Modelos de utilidad en Alemania: diferencias respecto a los modelos de utilidad en España.

Repasaremos la normativa de modelos de utilidad alemanes, basándonos principalmente en lo que la diferencia de la normativa española, tanto a nivel procesal y práctico como en lo relativo al derecho material. Veremos en detalle la modalidad del branch-off y sus ventajas.

3. Litigios de patentes en Alemania: nulidad e infracción

Explicaremos el sistema judicial alemán y el funcionamiento de los litigios en este país, repasando algunas diferencias doctrinales entre los diferentes foros judiciales en Alemania, así como aspectos prácticos relevantes.

4. Medidas estratégicas para solicitantes internacionales con intereses en Alemania a la vista del UPC.

Expondremos cómo en la práctica los solicitantes de patentes que buscan protección internacional pueden usar a su favor aspectos ventajosos del sistema alemán de patentes, y veremos en particular como esto se puede usar para complementar o sustituir el papel de las patentes europeas unitarias y/o sometidas al UPC. Repasaremos algunas estrategias que están siguiendo actores internacionales a este respecto.

(La ponencia será en castellano con diapositivas en inglés)

José María Ribelles Arellano

José María es Ldo. en Derecho por la Universidad de Valencia (1981-1986). Está en la carrera judicial desde 1990, habiendo sido magistrado de la primera promoción de especialistas en asuntos mercantiles. Fue magistrado del Juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona desde su creación (1/09/2004) y, desde junio de 2012, es magistrado de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Ha recibido la Cruz de San Raimundo de Peñafort a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ha sido profesor asociado en la UPF y profesor colaborador en la UOC, así como ponente en diversos congresos, cursos, y en la Escuela Judicial.



La acción de indemnización en los procedimientos de infracción de patentes

Se tratarán, entre otros, los siguientes aspectos:

-) La acción de indemnización de daños y perjuicios en la Ley de Patentes.
-) El régimen legal.
-) Presupuestos de la acción.
-) El dolo o la culpa del infractor en el régimen de responsabilidad.
-) La prueba del daño.
-) La cuantificación de los daños y perjuicios.
-) Los gastos de investigación.
-) La referencia a la regalía hipotética.
-) El daño moral.
-) La reserva de liquidación en sentencia.
-) Los problemas de la cuantificación del daño en ejecución.

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/centredepateents

Inscripción

Inscripción gratuita. Enviar correo a 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

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/centredepateents

Registration

Free of charge. Send e-mail to 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

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/centredepateents - @CentrePatentsUB

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

