



# "Los Lunes de Patentes": Un foro de aprendizaje y discusión, abierto, gratuito y profesional

En este documento, cuya versión actualizada se puede descargar de nuestra web mediante el enlace [http://www.ub.edu/centredepateents/pdf/programes\\_cursos/lunes.pdf](http://www.ub.edu/centredepateents/pdf/programes_cursos/lunes.pdf), se hace una breve descripción del foro de aprendizaje y discusión donde, desde comienzos de 2001 y coordinados por el director del Centro de Patentes de la UB, aglutina a personas que están interesadas en formarse sobre patentes (incluyendo modelos de utilidad y *know-how*) desde un punto de vista profesional, independientemente de su especialidad y de su lugar trabajo (empresas, agencias, bufetes, universidades, particulares,...).

A partir del apartado 7 se muestran los programas de todas las jornadas celebradas hasta la fecha, y al final se incluye los nombres de la lista de distribución, por orden alfabético del primer apellido. El coordinador ([pascualesegura@patents.pcb.ub.es](mailto:pascualesegura@patents.pcb.ub.es)) se ofrece a poner en contacto por email a los miembros de la lista que expresamente se lo pidan y permitan.

## 1. Título:

### JORNADAS DE ESTUDIO Y ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

Informalmente las llamamos "Los lunes de Patentes", lo que recuerda que siempre se realizan en lunes. Los idiomas de trabajo son el castellano y el inglés. Comenzaron a realizarse en 2001 en Barcelona y, desde 2006, se realizan alternativamente en Barcelona y Madrid. Son absolutamente gratuitas: los ponentes no cobran nada y los asistentes no pagan nada. Los gastos de funcionamiento se asumen por las instituciones organizadoras: la Oficina Española de Patentes y Marcas y el Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona.

Para cualquier cuestión y para incluirse en la lista de distribución, dirigirse directamente al coordinador: [pascualesegura@patents.pcb.ub.es](mailto:pascualesegura@patents.pcb.ub.es) (Tel. 934 034 511).

## 2. Lugares:

En el Auditorio de la Torre D del Parc Científic de Barcelona, PCB (Baldiri Reixac, 4. 08028 Barcelona), que está en la planta baja del mismo edificio donde está el Centro de Patentes de la UB. Y desde 2006 también en el edificio de la OEPM, Paseo de la Castellana 75, Madrid.

## 3. Periodicidad y horario:

Se realizan cuatro veces al año, procurando no coincidir con periodos de vacaciones o de mucho trabajo. La sesión de la mañana es de 10 h a 13 h, con un pequeño descanso, y la sesión de la tarde es de 15 a 18 h, también con un pequeño descanso.

## 4. Inscripción y documentación:

Para funcionar de la manera más sencilla posible, no es necesario comunicar la intención de asistir y no se reservan plazas. Se admiten asistentes hasta que se llena el local, lo cual no suele suceder por su gran aforo. El local lo proporciona la OEPM o el Centro de Patentes de la UB. La documentación, en particular las diapositivas Power Point, se distribuye en PDF enviándola por e-mail a la lista de distribución. Además,

toda la ella está recogida en la web [www.ub.edu/centredopatents](http://www.ub.edu/centredopatents), desde la que puede descargarse libremente, constituyendo un fondo documental de gran tamaño y actualidad.

Frecuentemente en los mailing se incluyen ofertas de trabajo y anuncios de actividades docentes relacionadas con el mundo de las patentes.

## 5. Objetivos principales de las jornadas:

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, de gestión...) y han trabajado en ámbitos laborales muy variados (particulares, empresas, agencias, bufetes, enseñanza, oficinas de patentes,...). Todos ellos tienen interés en temas sobre aspectos legales (patentabilidad, infracción, procedimientos de concesión, acciones judiciales...), aspectos económicos y empresariales, etc., en los principales países en materia de patente: países del Convenio de la Patente Europea (particularmente España), EE.UU., China, Japón, etc. Algunos de los asistentes se presentarán al examen para ser agente de la propiedad industrial español o al *European Qualifying Examination* para ser agente de patentes europeas.

Que sean útiles para los menos expertos, o incluso para los principiantes, que desean hacer un gran esfuerzo de formación en materia de patentes.

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

Que sean útiles para que los miembros de la lista estén en contacto entre sí.

## 6. Estructura de los contenidos:

Los ponentes y asistentes hablan indistintamente en español o inglés, pero no se graban imágenes o sonidos, para favorecer el intercambio libre de opiniones. A veces se presentan noticias o comentarios breves. En algunas ocasiones hay tertulias o mesas redondas.

La estructura de los contenidos es muy flexible. Al principio de su existencia las jornadas tenían un gran componente docente, y solía haber un "tema de estudio" y una parte de "noticias y comentarios". En la actualidad los contenidos se suelen organizar como ponencias de una sesión (i.e. 3 h, por la mañana o por la tarde) o de media sesión (1 h 30 min). Generalmente hay un solo ponente por ponencia, aunque en algunas ocasiones hay dos. En algunas ocasiones se ha dedicado toda la jornada a un único tema, o han habido conferencias especiales.

El coordinador busca temas a tratar y ponentes para las mismas, y recibe gustosamente sugerencias sobre los mismos.

A continuación se recogen los programas de todas las jornadas, tal como fueron anunciadas.

## 7. Programa del Lunes 26.02.2001 (CP-UB, Barcelona)

Tema de estudio:

**"La prioridad y su interpretación"**, por: **Vicente Huarte**. (Análisis de los artículos pertinentes del Convenio de la Unión de París, y de los artículos 87 y 88 del CPE, y de la decisión G 3/93 de la Alta Cámara de Recursos de la OEP. Comentarios de dos casos concretos de innegable interés industrial y económico: a) analgésicos inhibidores COX-2; EP679157 vs EP705254; b) el caso ganciclovir. EP49072 vs EP66208.)

Noticias y comentarios

- **"Resumen sobre la situación actual de la transposición en España de la "Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas"**, por **Miguel Vidal-Quadras** (Garrigues & Andersen).

- **"Resumen sobre la situación actual y los cambios inminentes relativos a la protección de los diseños (modelos y dibujos industriales)"**, por **Pedro Saturio** (Elzaburu)

- **"Comentario sobre las diversas sentencias españolas relativas a infracción/nulidad de la primera patente de Bayer sobre ciprofloxacino"**, por **Marisa Salas** (Chemo Ibérica).

- **"Comentario sobre una reciente sentencia inglesa anulando una patente de Pfizer sobre sildenafilo (Viagra)**, por **Carme Anglada** (Chemo Ibérica).

## **8. Programa del Lunes 2.04.2001 (CP-UB, Barcelona)**

Tema de estudio:

**"La inversión de la carga de la prueba, y su aplicación en España**, por **Luis Torrents e Inmaculada Suárez** (Torrents & Advocats)

Noticias y comentarios

- **"El futuro inmediato en patentes, modelos de utilidad, diseños y topografías de semiconductores: Globalización o supranacionalidad"**, conferencia de hora y media por **Daniel Vila** (OEPM).

- **"Comentarios sobre las recientes decisiones G3/98 y G2/99 de la Alta Cámara de Recursos de la OEP, relativas al cálculo de los seis meses del Art. 55.1 CPE (Divulgaciones inocuas)"**, por **Anna Barlocci** (Oficina Ponti).

## **9. Programa del Lunes 7.05.2001 (CP-UB, Barcelona)**

Tema de estudio:

**"Doctrina de los equivalentes en los EEUU"**, por **Peter Markvardsen**.

Noticias y comentarios:

- **"Jurisprudencia sobre el estado de la técnica a considerar a efectos de novedad y/o actividad inventiva en modelos de utilidad en España"**, por **Víctor Guix**.

- **"El principio reformatio in peius (el resultado de un recurso no debe ser peor para el recurrente que la decisión recurrida) y las excepciones al mismo, a la luz de la reciente decisión G 1/99 de la Cámara de Recursos Ampliada de la Oficina Europea de Patentes"**, por **Vicente Huarte**.

## **10. Programa del Lunes 28.05.2001 (CP-UB, Barcelona)**

Tema de estudio

**"Patentes relacionadas con el software"**, por **Jaume Juncosa** (Manuel de Rafael), con la colaboración de **Pedro Arsuaga** (Santos Propiedad Industrial).

Noticias y comentarios:

- **"El conflicto de Sudáfrica entre el Gobierno y las multinacionales farmacéuticas en relación al acceso a medicamentos antisida"** (que los medios de comunicación han tratado extensamente y han relacionado con el sistema de patentes), por **José Repollés** (Lacer)

- **"¿Qué puede ocurrir cuando hay una apelación en la OEP y paralelamente una acción de nulidad en un tribunal nacional? ¿Debe el Juez nacional suspender el procedimiento hasta que se resuelva la apelación ante la OEPM? ¿Qué pasaría si el Juez nacional anulase toda la patente y la Cámara de Recursos de la OEP aceptase una enmienda de las reivindicaciones?"**, por **Miquel Montañá** (Clifford Chance).

- **"Las bibliotecas de química combinatoria: nuevos problemas de información, patentes y licencias"**, por **Pascual Segura** (Centre de Patents de la UB).

## **11. Programa del Lunes 25.06.2001 (CP-UB, Barcelona)**

Tema de estudio:

**"La excepción de infracción por uso experimental"**, por **Miguel Vidal-Quadras** (Garrigues & Andersen)

Tertulia (o sea, preguntas, comunicación de anécdotas o experiencias personales, noticias cortas, etc).

## **12. Programa del Lunes 1.10.2001 (CP-UB, Barcelona)**

Tema de estudio:

**"La documentación en la práctica del sistema de patentes (patentabilidad, infracción, gestión, obtención de copias, traducciones, etc.), usando tanto las bases de datos comerciales como las bases de datos gratuitas"**, por **Bernabé Zea** (Centro de Patentes de la UB) y **Carmen Toledo** (Jefe de Servicio de Búsquedas de la OEPM).

Noticias y comentarios:

- **"El procedimiento de examen de fondo recientemente instaurado en la OEPM para todos los sectores de la técnica, y el proyecto de incluir a la OEPM como autoridad de examen dentro del PCT"**, por **Vicente Huarte**.

- **"Resumen sobre las posibilidades y los plazos del PCT. La Decisión del Consejo de Administración de la OEP (28 June 2001) modificando la Regla 107(1) del Convenio, y su trascendencia"**, por **Juan Arias** (Herrero & Asociados).

- **"Actualización de los temas: Patente Comunitaria (Consejo de la UE de 11.06.2001) y Protocolo de Resolución de Conflictos (Grupo de Trabajo sobre Litigios)"**, por **Miguel Vidal-Quadras** (Garrigues & Andersen).

## **13. Programa del Lunes 29.10.2001 (CP-UB, Barcelona)**

Tema de estudio: **"Novedad en Europa y en los EE.UU.: Algunos consejos prácticos"**, por **Rafael Castellanos** (Oficina Ponti)

Noticias y comentarios:

- **"Comentario de una reciente Sentencia sobre la nulidad de un modelo de utilidad"**, por **Mariona Baldó** (Baker & McKenzie Abogados).

- **"El modelo de utilidad comunitario"**, por **Jose-Daniel Vila Robert** (OEPM).

- **"Decisión de la División de Oposición de la OEP revocando la patente europea EP 702555-B1" (patente de uso del sildenafil)",** por **Pascual Segura** (Centro de Patentes de la UB).

#### **14. Programa del Lunes 4.02.2002 (CP-UB, Barcelona)**

Tema de estudio: **"Determinación del alcance de la protección de una patente mediante interpretación no literal de las reivindicaciones: Doctrina de los equivalentes en Europa y en España",** por **Pascual Segura** (Centro de Patentes de la UB).

Noticias y comentarios:

**"Un interesante caso de oposición en la OEP: revocación de una patente de polimorfo de terazosina",** por **Anna Bosch** (Vita-Invest).

**"La tutela cautelar del derecho de patentes por parte de los Tribunales españoles: Una revisión de resoluciones judiciales recientes",** por **Miquel Montañá** (Clifford Chance).

**"El proyecto de Patente Comunitaria: estado de la cuestión",** por **Peter Markvardsen** (P. Markvardsen Patents).

**"Presentación y aclaraciones sobre el Curso Práctico para Preparar el European Qualifying Examination (EQE)",** por sus tutores: **Peter Markvardsen y Anna Barlocchi** (Oficina Ponti).

#### **15. Programa del Lunes 4.03.2002 (CP-UB, Barcelona)**

Tema de estudio: **"Los procedimientos de oposición y recurso en la Oficina Europea de Patentes: Legislación, jurisprudencia, estrategias y cuestiones prácticas",** por **Anna Barlocchi** (Instructora del Curso de preparación para el EQE)

Noticias y comentarios:

**"Acciones civiles de la Ley de Patentes: Acción de profilaxis, acción de defensa frente a la patente, acciones de reacción frente a la infracción",** por **Rafael Gimeno-Bayón** (Magistrado en excedencia de la Sección 15ª de la AP de Barcelona; Director de Gestión del Conocimiento de CEP Information Security).

**"La propuesta de directiva europea sobre la patentabilidad del software, y jurisprudencia relacionada de la Oficina Europea de Patentes",** por **Manuel Martínez Ribas** (Baker & McKenzie) y **Jaume Juncosa** (Manuel de Rafael).

#### **16. Programa del Lunes 8.04.2002 (CP-UB, Barcelona)**

Tema de estudio: **"La valoración económica de las patentes",** por **Enric Carbonell** (Reckitt-Benckiser)

Noticias y comentarios:

**"La aproximación 'problem inventions' como alternativa a la aproximación 'problem & solution' para analizar la presencia de actividad inventiva",** por **Alessandro Orsi** (Hewlett Packard)

**"Modificaciones a las reivindicaciones tras la recepción del Informe sobre el Estado de la Técnica: ¿Se sigue diferente criterio en la OEPM y en la OEP?",** por **Juan Arias** (Herrero & Asociados)

**"La acción indemnizatoria en la Ley de Patentes",** por **Rafael Gimeno-Bayón** (Magistrado en excedencia de la Sección 15ª de la AP de Barcelona; CEP Information Security).

#### **17. Programa del Lunes 6.05.2002 (CP-UB, Barcelona)**

Tema de estudio: **"La unidad de invención en la práctica del sistema europeo de patentes"**, por **Pío Orviz** (Almirall Prodesfarma)

Noticias y comentarios:

**"Cell receptor-based and other types of reach-through patent claims"**, por **Peter Markvardsen** (P. Markvardsen Patents; tutor del Curso Práctico para preparar el *European Qualifying Examination*)

**"Experiencias sobre Certificados Complementarios de Protección (CCPs) en España"**, por **Manuel Illescas** (Elzaburu)

**"La patentabilidad en el campo de los extractos vegetales"**, por **José Pardo** (ASAC Pharmaceutical).

## **18. Programa del Lunes 3.06.2002 (CP-UB, Barcelona)**

Tema de estudio: **"El análisis de la actividad inventiva en la Oficina Europea de Patentes"**, por **Juan Arias** (Herrero y Asociados; examinador en la OEP durante 10 años).

Noticias y comentarios:

**"La claridad de las reivindicaciones como requisito de patentabilidad en el moderno sistema de patentes"**, por **Alicia Amaro** (Coordinadora de Examen de Fondo en la OEPM; examinadora en la OEP durante 9 años).

**"La reciente decisión T 0323/97 OEP sobre renunciaciones ('disclaimers') y su repercusión en la estrategia de redacción de la solicitud prioritaria"**, por **Vicente Huarte** (Huarte & Pi - Estudio Técnico en Propiedad Industrial e I+D).

**"Comentarios sobre la nueva Ley 10/2002 que transpone la Directiva de Patentes Biotecnológicas, y sobre la propuesta del Grupo Europeo de Ética sobre patentabilidad de células madre"**, por **Isabel Serriá** (Jefe de Servicio de Patentes Químicas: Biotecnología y Alimentación; OEPM).

## **19. Programa del Lunes 30.09.2002 (CP-UB, Barcelona)**

Tema de estudio: **"El modelo de utilidad en derecho comparado y el modelo de utilidad comunitario"**, por **Inmaculada González López**, (IPR-Helpdesk, Universidad de Alicante; antes en Universidad Pompeu Fabra y en Cuatrecasas Abogados).

Noticias y comentarios:

**"Modelos de Utilidad: ¿Qué los hace especiales en Alemania?"**, por **Enric Carbonell** (Almirall Prodesfarma).

**"Algunos comentarios y experiencias en la tramitación de modelos de utilidad en la OEPM"**, por **Pedro Saturio** (Elzaburu) y **Anna Barlocchi** (expuestos por el coordinador, en el caso de alguno de ellos no pueda venir).

**"El Modelo de Utilidad y la Unión Europea: Situación actual y probable futuro"**, por **José-Daniel Vila** (Oficina Española de Patentes y Marcas).

## **20. Programa del Lunes 28.10.2002 (CP-UB, Barcelona)**

Tema de estudio: **"Patentes en Biotecnología: Análisis comparativo de las prácticas de la OEP y la USPTO en materia de invenciones biotecnológicas"**, por **Vicente González** (González y Negro, Madrid).

Noticias y comentarios:

**"Resumen histórico de las principales invenciones patentadas en Biotecnología Moderna"**, por **Pascual Segura**, director del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona. Profesor invitado a la asignatura "Aspectos Legales de la Biotecnología: Patentes", de la carrera de Biotecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona.

## **21. Programa del Lunes 18.11.2002 (CP-UB, Barcelona)**

Tema de estudio: **"Patentes y Biodiversidad: Las patentes de especies biológicas antes y después del Convenio sobre Diversidad Biológica: especies biológicas que más se patentan, países que más patentan; tendencias actuales; el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) y sus artículos relativos a patentes; acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales, y sus implicaciones en el sistema de patentes; bioprospección y biopiratería; repercusiones político-económicas y sociales de algunas de estas patentes en los países en desarrollo..."**, por **Asha Sukhwami**, examinadora de la OEPM, autora del libro "Patentes naturistas", y participante en numerosos foros internacionales sobre estos temas.

Noticias y comentarios:

**"Reciente jurisprudencia comparada en materia de patentes, en particular sobre la doctrina de los equivalentes y la excepción de no infracción por uso experimental"**, por **Javier Huarte** (Mullerat).

**"Doctrine of equivalence and product-by-process claims: Comments in relation to a GB sentence in the biotech field"**, por **Peter Markvardsen** (Dinamarca).

**"La patentabilidad de las células madre. Opinión del Grupo Europeo de Ética de las Ciencias y las Nuevas Tecnologías"**, por **Pere Puigdomenech**, profesor de investigación y director del Institut de Biologia Molecular de Barcelona (CID-CSIC); único miembro español del citado Grupo Europeo de Ética.

## **22. Programa del Lunes 3.02.2003 (CP-UB, Barcelona)**

Tema de estudio: **"La OEPM como Administración Internacional de Búsqueda y Examen en el PCT. La reforma del PCT"**, por **M<sup>a</sup> Teresa Gancedo**, consejera técnica del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la OEPM.

Noticias y comentarios:

**"Uso del PCT-Easy para presentar solicitudes internacionales de forma más simple y barata"**, por **M<sup>a</sup> Teresa Gancedo** (OEPM) y **Monstserrat Jané** (Centro de Patentes de la UB).

**"Las resoluciones T 314/99 (Diploma Thesis) y T 1212/97(Lecture) de las Cámaras de Recursos de la OEP sobre la apreciación de la novedad"**, por **José Pardo** (ASAC PHARMA).

**"Sentencia de 10 de septiembre de 2002 del Juzgado nº 37 de Barcelona: ¿Nos estamos acercando por fin al test de la obviedad alemán y británico en materia de equivalentes?"**, por **Miguel Vidal-Quadras** (Torrents & Advocats)

**"Últimas sentencias sobre equivalentes en Alemania: cada vez más cerca de una doctrina común en Europa"**, por **Miguel Vidal-Quadras** (Torrents & Advocats).

**"El redactado y la interpretación de las reivindicaciones product-by-process en España. ¿Debieran existir coherencia entre los criterios de la OEP y de la OEPM?"** por **Vicente Huarte** (Huarte & Pi)

**"Las actividades del lobby farmacéutico respecto de las patentes en España: comentarios sobre un artículo recientemente publicado en The Wall Street Journal"** por **Vicente Huarte**.

## **23. Programa del Lunes 7.04.2003**

Tema de estudio: **"Las patentes farmacéuticas cuya protección va más allá de la primera patente de producto del principio activo como tal: ¿Táctica o realidad?"**, por **Francisco Bernardo**, Subdirector de Propiedad Industrial en PharmaMar y antiguo examinador de la OEP.

Noticias y comentarios:

**"Uso y abuso de las modificaciones al Acta Hatch-Waxman, y la nueva propuesta de la FDA limitando la 30-month stay"**, por **Elisabet de Ramón**, del departamento de patentes de Laboratorios Vita. (Lanzamiento de genéricos en EEUU antes de que expiren las patentes, y las estrategias de las compañías inventoras para retrasar dicho lanzamiento).

**"La Sentencia del Tribunal Supremo de Canadá sobre el ratón de Harward, y la decisión de la División de Oposición de la OEP sobre la Patente de Edinburgo"**, por **José Pardo**, Asac Pharma.

**"Conclusiones del informe *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*, de la *Commission on IPR* (sept. 2002), y reacciones al mismo"**, por **Anna Barlocchi**, Qualified European Patent Attorney y profesora del "Curso práctico para preparar el EQE" organizado en el Centro de Patentes de la UB.

## **24. Programa del Lunes 5.05.2003 (CP-UB, Barcelona)**

Tema de estudio: **"Patentes de software y de métodos de negocios: La aproximación de la OEP"**, por **Alessandro Orsi** (ingeniero, Corporate Counsel, Hewlett Packard).

Noticias y comentarios:

**"Invenciones de selección en patentes químicas"**, por **Juan Arias** (Herrero & Asociados; examinador en la OEP durante 10 años).

**"Los abogados como representantes autorizados ante la OEP (comentario a la Decisión J 18/99), en el contexto general de la representación ante las OEPM, OEP y OAMI"**, por **Pedro García Cabrerizo** (abogado y API; Oficina García Cabrerizo - Patentes y Marcas).

**"Experiencia judicial sobre la invocación de derechos de exclusiva (patentes, confidencialidad de datos...) en los procedimientos judiciales en los que se impugna la concesión por parte de la AEM de autorizaciones de comercialización de especialidades farmacéuticas genéricas"**, por **Dr. Miguel Vidal-Quadras** (abogado; Amat i Vidal-Quadras Advocats) y **Javier Huarte** (abogado; Mullerat).

Conferencia especial:

**"Reflexiones sobre los criterios de interpretación de la infracción de patentes en España, y su eventual homogeneización en la Unión Europea"**, por el magistrado **José Ramón Ferrándiz Gabriel** (Presidente de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona).

Acto académico:

A continuación y en el mismo Auditorio, todos están invitados a un breve acto titulado **"Potenciación de las actividades de protección y de comercialización de los resultados de la investigación de la Universidad de Barcelona"**, en el que intervendrán el Vicerrector de Investigación, la Directora General de la Fundació Bosch Gimpera, el Director del Centro de Patentes, el Director Científico del Centro de Innovación y el Gerente de Innovación del CIDEM de la Generalitat de Cataluña.

## **25. Programa del Lunes 29.09.2003 (CP-UB, Barcelona)**

Noticias y comentarios (1 de 2):

(10:00 - 11:30 h) **"Screening Methods and Research Tool Patents"**, by **Dr. Leo Polz**, European Patent Attorney, Hoffmann-Eitle, München



### Tema de estudio

(11:30 - 13:00 h; 15:00 - 16:30 h) "**Practical Issues related to Patent Term Extension in the European Union**", by **Dr. Joachim Renken**, European Patent Attorney, Hoffmann-Eitle, München

### Noticias y comentarios (2 de 2):

(16:30 - 17:30h) "**Comentarios a la Sentencias Festo I (Court of Appeal for the Federal Circuit) y Festo II (Tribunal Supremo) de los EEUU**", por **Bernabé Zea**, Agente de la Propiedad Industrial, profesor del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona.

## **26. Programa del Lunes 1.12.2003 (CP-UB, Barcelona)**

### Tema de estudio

(10:00 - 13:00 h) "**Estrategias empresariales ante las patentes**: Una aproximación desde un punto de vista práctico sobre la manera de afrontar desde dentro de la empresa la problemática de las patentes, sobre cómo proteger eficazmente la inversión creativa y cómo prevenir los riesgos que plantean las patentes de los competidores", por **Vicente Huarte**, Doctor en Farmacia, Agente de la Propiedad Industrial (Huarte & Pi).

(15:00 - 15:50h) "**Patent strategies for small biotech companies: Some differences experienced between Danish and Spanish spin-off companies**", por **Peter Markvardsen**, M.Sc. Chemistry/Biotechnology, Qualified European Patent Attorney (ZBM Patents).

### Noticias y comentarios

(16:00 - 16:45 h) "**La Directiva CE sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas por ordenador y sus posteriores modificaciones**", por **Carles Comes**, Ingeniero Técnico Electrónico, Técnico Superior en Internet y Comercio Electrónico (ZBM Patents).

(16:45 - 17:30 h) "**La resolución sobre la cuestión Q175 (*The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection*) tomada a finales de octubre de 2003 en la reunión del Comité Ejecutivo de la AIPPI**" por **Pascual Segura**, Doctor en Química, Agente de la Propiedad Industrial (Centro de Patentes de la UB).

## **27. Programa del Lunes 2.02.2004 (CP-UB, Barcelona)**

### **JORNADA MONOGRÁFICA SOBRE DISEÑO INDUSTRIAL**

(10:00 - 11:40 h) "**La Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial y su Reglamento de Ejecución, desde el punto de vista de la Oficina Española de Patentes y Marcas**", por **Maria Jesús Álvarez**, Jefe de Servicio de Diseño Industrial, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, OEPM.

(11:50 - 13:00 h; 15:00 - 16:30 h) "**La protección del Diseño Industrial vía nacional, vía internacional (Arreglo de La Haya) y vía comunitaria (Reglamento CE 6/2002), desde el punto de vista del Agente de la Propiedad Industrial**", por **Marcel.lí Curell Aguilà** y **Robert Roser**, Dr. Ing. M. Curell Suñol i.I. S.L.

(16:40 - 17:10 h) "**Casos judiciales sobre validez e infracción de Modelos y Dibujos Industriales del EPI en España, y perspectivas ante el nuevo sistema de Diseño Industrial**", por **Víctor Guix Castellví**, Estudio Jurídico Víctor Guix.

(17:10 - 18:00 h) Mesa redonda sobre "**Aspectos prácticos de búsquedas de información sobre diseño industrial**", por **Jaume Juncosa**, **Marcel.lí Curell Aguilà**, **Robert Roser** y **Maria Jesús Álvarez**.

## **28. Programa del Lunes 29.03.2004 (CP-UB, Barcelona)**

(10:00 - 13:00 h; 15:00-15:45 h) **"Patentes sobre invenciones implementadas por ordenador: Aspectos prácticos en EEUU, Europa (decisiones de la OEP, Directiva de la UE) y España"**, por **Carles Comes**, Ingeniero Técnico Electrónico, Técnico Superior en Internet y Comercio Electrónico (ZBM Patents); con la colaboración de **Eduardo Martín**, Jefe del Área de Examinadores de Patentes Eléctricas de la OEPM, que ha ayudado en la preparación (pero no podrá asistir por estar en Bruselas, en una reunión sobre la Directiva de la UE).

(15:45 -17:00 h) **"Legal issues in Free and Open Source Software: Licencing of Intellectual Property Rights"**, by **Alessandro Orsi**, European Patent Attorney, Senior Counsel IP at Hewlett Packard Española S.L. (diapositivas en inglés; exposición en castellano).

(17:00 - 18:00 h) **"Clinical Trials and Research Tools in Practical Pharmaceutical R&D, with an Emphasis on US Law and Practice"**, by **Dr. Hajo Peters**, European Patent Attorney, Director Research Patents at Laboratorios Dr. Esteve S.A. (diapositivas y exposición en inglés).

## 29. Programa del Lunes 10.05.2004

**Advanced Claim Drafting with emphasis on the allowability of and the protection obtainable by product-by-process claims, purpose-directed product claims and functional claims.**

**By Brian Cronin**, who is a European Patent Attorney and British Chartered Patent Attorney with over 35 years experience. He has a degree in Physics from Birmingham University and has been handling a wide range of technical subject matter and legal issues. Since 1987 he has been giving courses "Training for Qualification as European Patent Attorney" and lecturing on the European Patent System. His practice Cronin Intellectual Property is located in Nyon, Switzerland.

## 30. Programa del Lunes 13.09.2004 (CP-UB, Barcelona)

### Tema de estudio

(10:00 - 13:00 h) **"Práctica de redacción de reivindicaciones** (en inglés) para patentar algunas invenciones típicas en **biotecnología**, como p.ej. las basadas en: animales y plantas transgénicas, microorganismos, *single-nucleotide polymorphisms*, tecnología de anticuerpos monoclonales, tecnología de ADN recombinante, terapia génica, etc.", por **Lidia Casas**, Licenciada en Bioquímica, Técnico de Patentes y Promotora de la Propiedad Industrial-Intelectual en el Centre de Patents de la UB.

### Noticias y comentarios

(15:00 h) **"Los servicios de investigación privada en la acreditación de ilícitos contra la propiedad industrial e intelectual"**, por **David Sanmartin**, Grupo Has Detectives, con el siguiente programa: 1.- Breve referencia a la normativa legal en materia de investigación privada: estatuto profesional. 2.- Estatuto procesal: aportación del informe, ratificación, testimonio experto y valor de la prueba. 3.- Servicios específicos en materia de patentes y marcas: Acreditación de hechos, identificación de responsables, medidas cautelares, ejecución de condenas económicas y cumplimiento continuado de sentencias de cesación. Ejemplos prácticos. 4.- Supuestos híbridos: utilización ilícita de marcas de garantía y homologación. 5.- Litigation support: servicios de investigación privada durante el procedimiento judicial.

(16:00) **"Ejemplos prácticos de procedimientos de medidas cautelares en materia de patentes desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y posible incidencia de la entrada en funcionamiento de los Juzgados de lo Mercantil el 1 de septiembre de 2004"**, por **Miquel Montañá**, Doctor en Derecho, abogado-socio del bufete Clifford Chance, Barcelona.

(17:00) **"La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sec. 15ª, de 14.10.2003 (ponente: Mag. Luis Garrido): Un hito en materia de interpretación de reivindicaciones en España"**, por **Pascual Segura**, Director del Centro de Patentes de la UB.

### Tertulia

**Discusión sobre si la entrada en vigor del TRIPS en enero de 1996, en virtud de sus Arts. 70.2 y 70.7, ha permitido o no el que surtan efectos en España las reivindicaciones de producto químico-farmacéutico como tal, en patentes solicitadas antes del 7 de octubre de 1992 (o sea, en principio sujetas a las reservas), pero concedidas después del 1 de enero de 1996 (¿ó de 1995?) (o sea, cuando el TRIPS estaba en vigor).** por **Pascual Segura**, Director del Centro de Patentes de la UB.

### **31. Programa del Lunes 15.11.2004 (CP-UB, Barcelona)**

Tema de estudio (en el Aula 1, 5ª planta)

(10:00 - 13:00 h) "**El diseño experimental como una herramienta auxiliar de gran utilidad para las patentes**", por **Dr. Rafael Pi**, químico con dilatada experiencia industrial (Jabones Camp, Henkel Ibérica, Barnices Valentine, Cognis Iberia), actualmente en "Huarte & Pi - Estudio técnico en patentes e I+D".

La herramienta del diseño de experimentos, empleada en el desarrollo de productos, formulaciones y procesos, resulta también de gran utilidad para proteger mejor las invenciones, pues, entre otras cosas, sirve para:

- definir mejor el alcance de la protección de una invención
- proporcionar datos experimentales coherentes que den soporte a las reivindicaciones
- apoyar con datos la presencia de actividad inventiva,
- disponer de argumentos técnicos para superar objeciones durante el examen o la oposición

Noticias y comentarios (en el Auditorio, planta baja)

(15:00 h) "**Análisis de los requisitos para la adopción de medidas cautelares en materia de patentes sobre la base de casos en los que se han rechazado solicitudes para su adopción**", por **Dr. Miguel Vidal-Quadras**, abogado (Amat i Vidal-Quadras Advocats).

(15:45 h) "**Recomendaciones para la presentación de solicitudes de patente o modelo de utilidad, en función del tipo de solicitante y de sus necesidades: Inventores particulares, empresas interesadas en explotar la invención, instituciones interesadas en transferir la tecnología, etc.**", por **Bernabé Zea**, químico y agente de la propiedad industrial (Centre de Patents de la UB; Zea, Barlocchi & Markvardsen Patents).

Conferencia especial (en el Auditorio, planta baja)

(16:30 h) "**Reflexiones sobre el tratamiento que los tribunales españoles deben dar a la información técnica presentada por las partes, al historial de la tramitación de las patentes implicadas, y a las resoluciones de los tribunales extranjeros y de las cámaras de recursos de la Oficina Europea de Patentes, en las acciones por infracción o nulidad de patentes, incluyendo las solicitudes de medidas cautelares y de diligencias de comprobación de hechos: Experiencias de una sección especializada de Audiencia Provincial**", por **Luis Garrido Espa**, Juez Magistrado de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

### **32. Programa del Lunes 31.01.2005 (CP-UB, Barcelona)**

**Sesión extraordinaria** (mañana de **10-13h** y tarde de **15-18h**) ofrecida por **David Harrison**, uno de los tutores más experimentados de CEIPI sobre el sistema de patentes europeo, con el siguiente...

Program:

#### **1. Oral Proceedings at the EPO**

- What are Oral Proceedings ("OP's")?
- OPs during Application
- Opposition OP's
- Appeal OP's
- Procedure at OP's
- Practical hints at the OP's

## 2. Disclaimers at the EPO and Decisions G 1/03 & G 2/03

- What is a disclaimer?
- What is all the fuss about?
- History
- The Questions
- The President's Comments
- The Answers
- Discussion
- Postscripts

## 3. Other Questions

### Summary of David Harrison CV

Read Chemistry at Oxford. Joined Mewburn Ellis in 1962, qualified as a Chartered Patent Agent in 1966 and became a partner in Mewburn Ellis in 1968. Retired in October 2002 but continues to act as consultant to the firm.

Started lecturing on European matters in about 1976-77, especially in Japan, Canada and USA, and from about 1982 taught European law and practice in Seminars held at CEIPI, Strasbourg. Now a member of its Administrative Council. Has lectured for CEIPI on the EPC in Central and Eastern European countries, and for the EPO in ASEAN countries under its ECAP training programmes.

Has taught also as a tutor in the (UK) national professional training and has conducted training courses in China and Japan. Member of the Council of the British Group of AIPPI was for many years Secretary of the Group, including taking part in the organization of the AIPPI Congress of London in 1986; now Vice-President of the Group.

## 33. Programa del Lunes 4.04.2005 (CP-UB, Barcelona)

**PROGRAMA MONOGRÁFICO SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA** con las siguientes ponencias:

(10:00 - 13:00 h) "**Novedades en el derecho comunitario en materia de transferencia de tecnología. Análisis del Reglamento 772/2004**", por **Dr. Miguel Vidal-Quadras**, abogado en el bufete Amat i Vidal-Quadras Advocats.

(15:00-17:30 h) "**Acuerdos de licencia de patentes: estrategia, negociación, aspectos relevantes del acuerdo, ejemplos prácticos**", por **Francisco Bernardo**, antiguo examinador de la OEP, *European Patent Attorney* que ha pasado el EQE, socio fundador de ABG Patentes.

(17:30-18:00 h) "**Comentarios jurisprudenciales sobre nulidad parcial de una reivindicación y de una patente, y sobre nulidad de modelos de utilidad por falta de novedad y/o actividad inventiva**", por **Prof. Pascual Segura**, Director del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona.

## 34. Programa del Lunes 30.05.2005 (CP-UB, Barcelona)

(10:00 - 13:00 h) "**Las invenciones laborales** en la Ley de Patentes 11/1986. Conflictos con inventores: Actos de Conciliación ante la OEPM. Mención a otros sistemas legales de regulación de las invenciones laborales: DE, GB, US, JP. Jurisprudencia de interés", por **Lara Grant**, abogado del bufete Sol Muntañola & Asociados, Barcelona.

(15:00-16:50 h) "**Infracción, litigios y nulidad en Alemania, y su trascendencia a la hora de redactar solicitudes de patentes**", por **Peter Miltényi**, Doctor en Física, *Qualified European Patent Attorney*, Patentanwalt (Alemania).

(17:00-18:00 h) **"La reciente sentencia de la House of Lords en el caso de la EPO (eritropoietina) ¿Una revisión de la doctrina británica sobre infracción por equivalencia?"**, por **Vicente Huarte**, Dr. en Farmacia, Agente de la Propiedad Industrial ("Huarte & Pi - Estudio técnico en patentes e I+D").

### **35. Programa del Lunes 26.09.2005**

(10:00 - 11:15) "La protección legal de las invenciones implementadas en ordenador vis-à-vis *open source software*", por **Asunción Esteve**, Doctora en Derecho; investigadora en el Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht (München); Profesora de la Universitat Oberta de Catalunya.

(11:30 - 13:00) "Patentes de Software: Monopolios de ideas basados en interpretaciones arbitrarias de la OEP", por **Alberto Barrionuevo**, ingeniero y empresario informático, representante en España de la Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII).

(15:00 - 16:15) "La Incorporación de la Excepción basada en el Examen Reglamentario ("Cláusula Bolar") de la Directiva 2004/27 en los Estados miembros de la Unión Europea", por **Miquel Montañá**, Doctor en Derecho, abogado-socio de Clifford Chance (Barcelona); e **Isabel Carulla**, abogada de Clifford Chance (Barcelona).

(16:45 - 18:00) "Reflexiones sobre la prohibición cautelar trampolín ("springboard injunction")", por **Isabel Giménez**, Juez sustituto de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona; Profesora de Derecho Procesal de la UB.

### **36. Programa del Lunes 28.11.2005 (CP-UB, Barcelona)**

#### **"Patents of Computer-Implemented Inventions" ("Software-Related Patents")**

(10:00 - 10:40 h) "Posibles beneficios y perjuicios del rechazo del proyecto de Directiva europea sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador", por **Carles Comes**, ingeniero y técnico de patentes, ZBM Patents.

(10:40 - 11:15 h) (11:30 - 13:00 h) (15:00-16:30 h) "Patentability of Computer-Implemented Inventions at the European Patent Office", by **Jorg Machek**, Director of the Direction D.2.2.21 EPO ("Business Methods and Electronic Payment"); **Daniel Closa**, Senior Examiner of Direction D.2.2.21 EPO; **Theodora Karamanly**, Lawyer, EPO.

(16:45 - 17:45) "Las patentes relacionadas con software desde la perspectiva de la OEPM", por **Eduardo Martín**, Licenciado en física (electrónica y cálculo automático), Jefe del Área de Examen de Patentes Físicas y Eléctricas, OEPM.

### **37. Programa del Lunes 6.02.2006 (CP-UB, Barcelona)**

(10:00 - 11:30 h) **"Reformas de la Ley de Patentes en estudio: Procedimientos de concesión; conciliación en materia de invenciones laborales; novedad absoluta para modelos de utilidad; supresión de los informes del Art. 128 LP; modificación de reivindicaciones después de la concesión; disposición tipo Bolar..."**, por **Marcel·lí Curell Aguilà**, abogado y agente de la propiedad industrial en la agencia Curell Suñol - Consultores en Propiedad Industrial e Intelectual; Presidente del Grupo Español de la AIPPI.

(11:45 - 12:00 h) **"Planteamiento de un debate con trascendencia económica: ¿Cuál será la interpretación definitiva de las reservas de patentabilidad del Art. 167 CPE, y de la protección de la materia existente del Art. 70.7 ADPIC?"**, por **Pascual Segura**, profesor y agente de la propiedad industrial de la Universidad de Barcelona, y director de su Centro de Patentes; miembro del Consejo Académico de la Academia Europea de Patentes (Oficina Europea de Patentes).

(12:00 - 13:00 h) (15:00 - 15:30) **"El Art. 70.7 ADPIC y las reivindicaciones de producto químico y farmacéutico en patentes anteriores a 1992, a la luz de la reciente sentencia en el caso de la**

**atorvastatina**", por **José Antonio Hernández**, abogado y agente de la propiedad industrial; socio fundador y actual director de Herrero & Asociados - Agencia de la Propiedad Industrial con despacho de abogados; vocal del COAPI; miembro del consejo de redacción de CEFI.

(15:30 - 17:00 h) "**El ADPIC y las patentes con reivindicaciones de producto farmacéutico: ¿Por qué tantos malentendidos?**", por **Ramon Torrent**, profesor de la UB y director de su Observatori de la Globalització; director de la WTO Law Chair (OMC - UB - Cambra de Comerç); ex-director de relaciones económicas internacionales en el Servicio Jurídico del Consejo de la UE.

(17:00 - 18:00) Coloquio y (si da tiempo) comentario sobre la **jurisprudencia reciente de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona relativa a infracción por equivalencia**: Sent. de 20 de abril de 2005 (Freyssinet y Cinematique contra Mekano 4); Sent. de 2 de mayo de 2005 (Merck c. Liconsa, simvastatina) y Sent. de 7 de junio de 2005 (Merck c. Synthon, simvastatina).

### **P.S.: Una pequeña reflexión, a propósito del año 2006**

En 2006 se cumplirá el **vigésimo aniversario de la Ley 11/1986 de Patentes (LP) y de la entrada en vigor del Convenio de la Patente Europea (CPE) en España**. En la primera ponencia de esta jornada se resumirán algunos posibles cambios sustanciales de esta Ley (opinión que, como siempre sucede en Los Lunes, vincula únicamente al ponente y no a la institución donde trabaja, en este caso la AIPPI).

En mi opinión particular, **el nuevo sistema de patentes introducido en España en 1986 es un veinteañero que, curiosamente, parece un bebé en lo relativo a la interpretación del alcance de la protección a efectos de infracción**. No obstante... ¡aleluya!... pues -al menos- ha nacido en 2003. En efecto, desde este año la **Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona** ha dictado varias sentencias sobre la interpretación del alcance de la protección de las patentes, que constituyen un cuerpo de doctrina coherente y bien adaptado al "nuevo" derecho de patentes de 1986. Al final de la jornada que aquí se anuncia, si da tiempo, se comentarán **tres recientes sentencias** de dicha Sección -todas de 2005- que aclaran mucho el juicio de **infracción por equivalencia**, una de las cuestiones más delicadas del derecho de patentes. ¡Ojalá el 2006 nos traiga alguna sentencia del Tribunal Supremo en el mismo sentido!

En 2006, cuando ya han transcurrido diez años desde 1996, desde el punto de vista del registro farmacéutico **podrán autorizarse genéricos de los principios activos (pp.aa.) comercializados en 1996**. Si consideramos que, aproximadamente, estos principios activos habrán tardado unos diez años en comercializarse por primera vez desde que se solicitaron sus primeras patentes, resulta que en muchos casos **sus primeras patentes se habrán solicitado bajo la LP o el CPE, en 1986 o después**.

Es bien conocido que la LP y el CPE incluyeron unas **reservas a la patentabilidad** de productos químicos y farmacéuticos desde su promulgación **hasta octubre de 1992**, aunque se publicaron muchas patentes con reivindicaciones posiblemente afectadas por las reservas. Y es que **la interpretación de estas reservas todavía no está suficientemente aclarada por la jurisprudencia española**. La incertidumbre más conocida -pero no única- es la de **si las reservas permiten o no reivindicaciones de segunda indicación terapéutica válidas**, lo cual puede determinar si impiden o no la aparición especialidades farmacéuticas genéricas de un p.a. para la correspondiente indicación.

Una cosa parecía indiscutible respecto a las reservas en España: **las reivindicaciones de los pp.aa. como productos per se, presentadas entre 1986 y 1992, no surtirían efectos. Sin embargo, en 1995** (o 1996 según algunos) **entró en vigor el ADPIC, y hay quien opina que esta nueva ley deroga tácitamente las reservas**, de manera que, bajo ciertas condiciones, **hay reivindicaciones de producto farmacéutico presentadas antes de octubre de 1992 que son válidas**. Aparece así una incertidumbre adicional.

El año 2006 ha comenzado con **dos recientes noticias importantes relativas a este asunto**, que ilustran los enormes intereses económicos asociados a estos temas, y que explican ciertas acciones judiciales y de *lobby* legislativo (ambas aparecen juntas p.ej. en la p. 8 de EL GLOBAL - Periódico de la comunidad del medicamento, 9-15 enero 2006):

- El 9.12.2005 el Juzgado de 1ª Instancia nº 17 de Madrid dictó una sentencia, en una acción de nulidad de Ratiopharm vs. Pfizer relativa a una patente de atorvastatina solicitada entre 1986 y 1992, en la que se declara válida una reivindicación de p.a. farmacéutico *per se*, así como una reivindicación de segunda indicación terapéutica.

- El 16.12.2005 se publicó en el B.O. del Congreso de los Diputados una **enmienda a un proyecto de ley** pidiendo que se permita a los titulares afectados por las reservas el "adicionar reivindicaciones de producto a las patentes que se hubieran concedido como patente de procedimiento o uso, con independencia de la fecha en que hubieran sido solicitadas".

He pensado que todo esto es de suficiente importancia para ser tratado en nuestros Lunes de Patentes, los cuales únicamente son un foro de divulgación y discusión, de carácter universitario y ajeno a cualquier interés empresarial. Así pues, a estos temas se dedicará la mayor parte de la jornada que aquí se anuncia.

### **38. Programa del Lunes 19.06.2006 (CP-UB, Barcelona)**

#### **Patenting Chemical, Pharmaceutical & Biotech Inventions at the EPO: An Update**

- Latest developments in the Biotech field
- Latest developments in the Pharmaceutical field
- Drafting of use claims after EPC 2000 reform
- Disclaimers
- Polymorphs
- Diagnostic methods,
- Dosage regimes
- Oral Proceedings

**Speakers** (in alphabetical order):

Dr. Inma Estañol, EPO Examiner in the field of Pharmacy  
Dr. Elisabeth Hornich, EPO Examiner in the field of Pharmacy  
Dr. Sophia Papatoma, EPO Examiner in the field of Organic Chemistry  
Dr. Dieter Tzschoppe, EPO Director in the field of Pharmacy  
Dr. Siobhan Yeats, EPO Director in the field of Biotechnology

### **39. Programa del Lunes 2.10.2006**

**Primero que se celebra en Madrid**, concretamente en la Sala de Usos Múltiples (planta 16) del **edificio de la Oficina Española de Patentes y Marcas** (Paseo de la Castellana 75).

PROGRAMA MONOGRÁFICO: **LAS NUEVAS DIRECTRICES DE EXAMEN EN LA O.E.P.M.**

(10:00 - 10:20) **"Bienvenida"**, por **M<sup>a</sup> Teresa Mogin Barquín**, Directora General de la OEPM.

(10:20 - 10:40) **"Introducción"**, por **Miguel Ángel Gutiérrez Carbajal**, Director del Departamento de Patentes e Información Tecnológica, OEPM.

(10:40 -13:00) **"Presentación de las Directrices de Examen en la OEPM "**, por los siguientes miembros del equipo que ha participado en su elaboración: **Isabel Serriñá**, Consejera Técnica del Departamento de Patentes e Información Tecnológica; **Paz Corral**, Jefe de Servicio de Examen de Patentes Químicas; **Eduardo Martín**, Jefe de Área de Examen de Patentes Físicas y Eléctricas; **Raquel Sampedro**, Técnico Jurista del Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, y **Javier Vera**, Jefe de Área de Examen de Patentes Mecánicas.

(15:00 - 16:30) **"Presentación de las Directrices de Examen en la OEPM (continuación)"**.

(16:30 - 17: 50) **Coloquio**

CONFERENCIA ESPECIAL

(17:00 - 18:00) **"Experiencia en patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, en los primeros nueve meses de funcionamiento de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid"**, por **Enrique García García**, Magistrado y Presidente de la Sección 28 (mercantil) de la Audiencia Provincial de Madrid.

#### 40. Programa del Lunes 11.12.2006 (OEPM, Madrid)

(10:00 - 13:00) "***Incertidumbres sobre las patentes químico-farmacéuticas en España***", por **Prof. Pascual Segura**, doctor en química y agente de la propiedad industria; director del Centre de Patents de la Universitat de Barcelona.

##### Noticias y comentarios

(15:00 - 16:30) "***La Oficina Española de Patentes y Marcas como Administración Internacional PCT***", por **Javier Vera**, Jefe de Área de Examen de Patentes Mecánicas, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, OEPM.

(16:30 - 17:45) "Derecho de preúso (art. 54 LP), novedad y los troles de patentes", por **Manuel Lobato**, profesor de Derecho Mercantil, Universidad Autónoma de Madrid; abogado-socio de Bird & Bird en España.

#### 41. Programa del Lunes 19.03.2007 (CP-UB, Barcelona)

**Lori-Ann Johnson** (*U.S. Patent Attorney and Managing Partner*) y **Elizabeth A. Doherty** (*Ph. D. and U.S. Patent Attorney*) de la oficina en Bruselas de la firma **Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P.** exponen el tema: **RECENT CHANGES IN U.S. PATENT LAW AND PRACTICE.**

In January and July of 2006, the United States Patent and Trademark Office (USPTO) proposed significant changes to the process of obtaining patents in the United States. The proposed new rules would:

- restrict the number of claims that will be initially examined,
- limit opportunities for continuing prosecution,
- curtail when and how prior art may be submitted to satisfy the duty of candor,
- place new limits on accelerated examination procedures, and
- materially change the manner in which prior art information is submitted to the USPTO.

Those proposals may be implemented in 2007, and would fundamentally change the way we draft U.S. patent applications and prosecute U.S. patents.

In addition to PTO changes, the U.S. courts are also driving change. The highest court in the United States, the Supreme Court, has recently addressed the issue of whether permanent injunctions should be the norm in patent cases. They are also currently considering whether or not to modify the test for obviousness (i.e. inventive step). In a recent decision, the Court of Appeals for the Federal Circuit has again addressed the issue of opinions of counsel and waiver of privilege.

This seminar will summarize the proposed new rules at the USPTO as well as recent U.S. case law affecting the patenting process, and will provide examples to demonstrate how the patenting process in the U.S. would change under the new regime. The seminar will also provide steps you can take now to prepare for this new environment.

#### 42. Programa del Lunes 25.06.2007 (OEPM, Madrid)

(10:00 - 11:15 h) "**Patentabilidad de células troncales**", por **Vicente González Díaz**, químico (bioquímica y biología molecular) y socio fundador de ABG Patentes, Madrid.

Definición y tipos de células troncales (o *células madre*). Soporte legal de su patentabilidad. Cuestiones éticas. Casos prácticos de patentes relacionadas con células troncales tramitadas/concedidas por la EPO y la USPTO.

(11:30 - 12:45 h) "**Prueba acerca de la infracción de patente. Procedimientos y estrategia para su obtención**", por **Ingrid Pi i Amorós**, abogada de Uría Menéndez, Madrid.

(12:45 - 13:00 h) "**Comentario de la Sent. AP Bcn-15 18.09.2006 "cerramiento de puerta": Una reivindicación válida en España, pero rechazada por la EPO, que se infringe por equivalencia**", por **Pascual Segura**, doctor en química y agente de la propiedad industrial, director del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona.



(15:00 - 16:15 h) "**La competencia judicial internacional en materia de litigios de patentes: De cómo Julio César conquistó las Galias**", por **Ignacio Marqués Jarque**, abogado de Baker & McKenzie, Barcelona.

Análisis de la determinación de la competencia judicial en procedimientos judiciales en materia de patentes a la luz de las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los casos "GAT vs. LuK" y "Roche vs. Primus", ambas de 13 de julio de 2006.

(16:30 - 17:45) "**Ley 19/2006 de ampliación de los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y establecimiento de normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Especial incidencia en la indemnización de daños y perjuicios**", por **Patricia Koch**, abogada y socia de Herrero & Asociados, Madrid.

#### **43. Programa del Lunes 15.10.2007 (CP-UB, Barcelona)**

##### **EPC 2000: ¡Hay que ponerse las pilas!**

Los cambios del EPC 2000 que entra en vigor el 13 de diciembre, y su repercusión sobre las patentes europeas actuales y futuras

Ponente: **Anna Barlocchi**. Ingeniero Industrial. Agente de Patentes Europeas. Socia de ZBM Patents - Zea, Barlocchi & Markvardsen. Coordinadora del "Curso práctico para preparar el EQE" del Centre de Patents de la UB y la OEPM.

- 1 - Introducción al EPC 2000
- 2 - Cambios en el derecho sustantivo de patentes: patentabilidad, alcance de la protección, prioridad
- 3 - Principales cambios en la tramitación: solicitud, examen y concesión, Euro-PCT, oposición, disposiciones comunes, representación
- 4 - Posibilidad de recurso a la Gran Cámara de Recursos
- 5 - Nuevo procedimiento de limitación voluntaria de la patente ante la EPO después de la concesión
- 6 - Entrada en vigor y régimen transitorio
- 7 - Material disponible sobre el EPC 2000

El EPC 2000 entra en vigor el próximo 13 de diciembre, tanto si estamos preparados como si no. Y algunos cambios afectan, no sólo a las nuevas solicitudes de patente europea, sino también a las que ahora están en trámite, e incluso a las que están concedidas y validadas. Así pues, hay que conocer los cambios para poder adaptar la práctica de patentes a las nuevas disposiciones y aprovechar las ventajas que éstas proporcionan al solicitante. En la charla se comentarán las principales novedades, poniendo énfasis en los aspectos que pueden tener más repercusión para las empresas y agencias españolas.

#### **44. Programa del Lunes 26.11.2007 (OEPM, Madrid)**

Título: **EPC 2000. Principales cambios y repercusiones sobre las solicitudes de patentes pendientes y futuras.**

Ponente: **Francisco Javier Sáez**. Licenciado en Ciencias Químicas. Agente de la Propiedad Industrial y Agente de Patentes Europeas (EQE 2006), en ELZABURU Abogados y Agentes de P. Industrial e Intelectual. Tutor del "Curso práctico para preparar el EQE" del Centre de Patents de la OEPM y la UB.

Programa: El mismo que el lunes 15.10.2007

#### **45. Programa del Lunes 10.03.2008 (CP-UB, Barcelona)**

(10:00 - 13:00 h) "**Navigating through the confusion: A discussion of the recent changes in US case law on inventive step and the sweeping changes to the U.S. patent system that are pushing their way through the US legislature**", by **Anthony Tridico** and **Tim May** (or Lori Johnson or Elizabeth Doherty), of Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner.

(a) Trying to understand how the standard of obviousness has changed in the U.S. since **the KSR decision of the Supreme Court**.

(b) Sweeping **legislation that fundamentally changes the U.S. patent system**, which has already been passed by half of the U.S. legislature and seems to be moving through the other half. Proposed changes including: (i) A move to first to file; (ii) the proposed opposition system; and (iii) pre-filing search and disclosure requirements.

(15:00 - 16:40 h) "**Late filed evidence at the EPO**" by **Peter Markvardsen**, qualified European patent attorney of Zea, Barlocchi & Markvardsen (ZBM Patents).

(i) Discussion of relevant recent case law, in particular the **T1329/04** (Factor-9/John Hopkins) biotech decision.

(ii) Discussion of a personal opposition/appeal experience in the use of T1329/04 as a help **to revoke two pharmaceutical patents**.

(17:00 - 18:00 h) "**Comentarios de recientes sentencias españolas sobre patentes farmacéuticas**", por **Bernabé Zea**, agente de la propiedad industrial de Zea, Barlocchi & Markvardsen (ZBM Patents).

Entre otras posibles, se comentarán las siguientes:

(i) Sent. Audiencia Provincial de Madrid, Sec. 28ª, de 26.10.2006; Ratiopharm vs. Warner-Lambert (**atorvastatina**).

(ii) Sent. Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid, de 19.10.2007; Merck Sharp & Dohme vs. Chemo Ibérica y Química Sintética (**losartan**).

(iii) Sent. Audiencia Provincial de Barcelona, Sec. 15ª, de 17.01.2008; Cinfa, Alter y Kern Pharma vs. Eli Lilly (**olanzapina**).

#### **46. Programa del Lunes 2.06.2008 (OEPM, Madrid)**

(10:00 - 13:00 h) "**Redacción e interpretación *literal* (no por equivalencia) de reivindicaciones: Una puesta al día con ejemplos de jurisprudencia española**", por **Pascual Segura**, director del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona (UB), agente de la propiedad industrial de la UB.

- Alcance de la protección y derechos conferidos. Actos que constituyen infracción directa e indirecta (por contribución o por inducción). Causas de nulidad. Realización cuestionada o controvertida. Realización específica del estado de la técnica. La defensa *Gillette*.

- La reivindicación (reiv.) como unidad de protección. SAP Bcn-15, 8.10.2004 (patines). Categorías de reivs. SAP Madrid-28, 26.10.2006 (atorvastatina).

- Forma y contenido de las reivs. Tipos de elementos (características técnicas o limitaciones). Regla de la simultaneidad de todos los elementos. Reivs. con referencias a otras reivs. anteriores: el caso particular de las reivs. dependientes. Situaciones en las que las relaciones de dependencia simplifican el análisis de validez/infracción.

- Interpretación literal. SAP Bcn-15, 14.10.2003 (mangueras); SAP Madrid-28, 25.10.2007 (alimentos infantiles); etc.

- Elemento esencial no mencionado en la reiv. pero que se considera incluido en la misma al interpretar su alcance: T 416/87 y SAP Bcn-15, 24.01.2008 (desodorantes de bola rodante).

- Reivs. de kits, componentes e invenciones distribuidas. ¿Cuándo hay infracción indirecta ?

- Reivindicaciones de uso terapéutico. ¿Surten efectos durante las reservas? STSJ Cataluña, 4.03.1998 (Dr. Esteve vs OEPM). SAP Bcn-15, 17.03.2008 (atorvastatina).

- Redacción y análisis de infracción de una reiv. de procedimiento de obtención de producto químico o biológico. ¿Qué se entiende por *directamente obtenido* en Europa, y por *materially changed* en EEUU? ¿Es imprescindible el análisis *productos-de-partida/medios-de-actuación/producto-final*?

- Alcance de la protección de una reiv. de procedimiento de obtención de simple mezcla. SAP Bcn-15, 17.01.2008 (olanzapina).

(15:00 - 16:30 h) "**Cómo realizar una *due diligence*: Riesgos y valores asociados con la propiedad intelectual-industrial de una empresa**", por **Alessandro Orsi**, *qualified European Patent Attorney*, director de PI para el grupo *Imagen e impresión* de Hewlett-Packard para Europa, Oriente Medio y África.

En esta ponencia se tratan especialmente de los proyectos de *due diligence* de propiedad intelectual-industrial asociados con la adquisición de una empresa o de un negocio. Se revisarán algunas de las

informaciones que la mayoría de estos proyectos utilizan, y algunos de los factores que hay que tener en cuenta a la hora de realizarlos.

(16:30 - 18:00 h) "**Las sentencias GAT y Roche: ¿El fin de las *cross-border injunctions* en Europa?**", por **Aurelio López-Tarruella Martínez**, profesor contratado doctor de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Alicante (UA), prof. del Magister Lvcentinvs de la UA, administrador del blog <http://lucentinus.blogspot.com>.

El Convenio de Bruselas / Reglamento Bruselas-I permite a los titulares concentrar ante los tribunales del Estado de domicilio del demandado las acciones por infracción de patentes aunque éstas se hayan cometido en el territorio de otro u otros estados miembros. Se trata de los que comúnmente se denomina *cross-border injunctions*. Ahora bien, el TJCE adoptó en 2006 dos sentencias ("*GAT c. LuK*" y "*Roche c. Primus*") que suponen un indudable obstáculo a este tipo de acciones. Ello supone un claro menoscabo del objetivo por garantizar una protección efectiva de la propiedad intelectual industrial establecido en el ADPIC y en la Directiva 2004/48. Además, ambas sentencias son un claro ejemplo de la necesidad de reformar el sistema jurisdiccional en materia de patente europea, ya sea por parte de la EPO (*EPLA*) o de la propia Comunidad Europea (*EUPJ*).

#### **47. Programa del Lunes 29.09.2008 (CP-UB, Barcelona)**

(10:00 - 10:30) "**Un pleito de patentes en EEUU desde la perspectiva de una empresa española: Cuestiones prácticas, estrategias y recomendaciones**" por **Jordi Faus**, abogado, Faus & Moliner, Barcelona.

(10:30 - 11:50 h) "**The Omeprazole II patent case explained by the US lawyers who won the case for Mylan and Esteve: How on June 10, 2008 the CAFC ended an 8-year patent conflict about a best-selling drug**", by **Mark A. Pacella**, B.S. Chemistry; patent attorney; partner of Wiley Rein LLP, Washington DC; and **James H. Wallace Jr.**, partner of Wiley Rein LLP; named by *Legal Times* as a "Leading IP Attorney" and recognized as one of the city's best IP attorneys by *Washingtonian* magazine.

- Chronology of the case
- Importance of careful design around to avoid liability
- Liability of the foreign supplier - before launch and after launch
- Discovery issues for the foreign supplier - as a non-defendant third party and as a defendant
- Testing of finished product and intermediates
- Sales "at risk" prior to adjudication

(12:00 - 13:00 h) "**The BlackBerry patent case (NTP v. RIM) explained by the plaintiff's lawyer: How a \$612.5 million patent infringement settlement was reached**", by **James H. Wallace Jr.** (see above).

- BlackBerry system crosses borders
- Extraterritoriality issues: System claims and method claims
- Forum selection
- Trial themes
- Fraudulent demonstration
- Witness credibility
- Bottom line: \$612.5 million

(15:00 - 16:25 h) "**Algunas novedades en los procedimientos de medidas cautelares por infracción de derechos de patente, en particular de patentes farmacéuticas**", por **Oriol Ramon**, abogado, Amat y Vidal-Quadras Advocats, Barcelona.

- La nulidad de la patente como defensa ante una solicitud de medidas cautelares.
- La obtención de un precio de venta del medicamento genérico como justificación de la inminencia en el lanzamiento y, por tanto, de la estimación de unas medidas cautelares.
- La intervención del perito.
- La carga de la prueba de la infracción (cuando se invoca como infringida una reivindicación de producto).
- Las diligencias de comprobación de hechos como paso previo a la iniciación de un procedimiento de medidas cautelares.

(16:35 - 18:00 h) "**Nanotecnología y patentes: La nueva frontera tecnológica**", por **Ramon Pamies**, abogado, IKERGAIA centro de patentes y gestión de la innovación, Hernani (Guipúzcoa)

- La nanotecnología, y la revolución que representa. Nanotecnología, Mercado y Sociedad.

- Patentes y nanotecnología: una difícil combinación.
- Dificultades que se plantean durante el procedimiento de examen
- La Quimera del Oro nanotecnológica
- Implicaciones de futuro

#### **48. Programa del Lunes 3.11.2008 (OEPM, Madrid)**

(10:00 - 13:00 h) "**Patent Enforcement and Litigation Practice on the basis of German Law, with presentation of case examples**", by **Dr. Jochen Pagenberg**; LL.M. Harvard ; Attorney at law ; Co-Editor of the *International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC)* since 1973 ; Bardehle Pagenberg (Munich, Düsseldorf, Paris, Alicante and Barcelona).

- The competent courts for infringement suits
- The infringement action, type of action and petitions
- The interlocutory injunction, claim for inspection and declaratory judgment
- The disputed questions in a patent infringement suit
- Determination of the scope of protection
- Claim Interpretation and Equivalence
- Partial Protection
- Dependent Patents
- Invalidity proceeding
- The revocation action
- Provisions for staying the proceedings
- Completion of the proceedings and damages
- Damages for patent infringement
- Costs

(15:00 - 18:00 h) "**From patent drafting to patent litigation: A practical real case study!**", by **Peter Hess**; Dipl.-Phys. ; German Patent Attorney and European Patent Attorney ; Bardehle Pagenberg (Munich, Düsseldorf, Paris, Alicante and Barcelona).

A complete real story with all kind of involved issues will be discussed on the basis of a technically easy subject matter which may be understood without difficulty.

I. Introduction

II. "Hurra, an invention is made!" - The first meeting with the inventor

III. How to draft a good patent application. Solve the "three body problem": Prior art - Object to be solved - The claimed invention

IV. Exercise 1: Draft the "Goal Keeper Glove" claims (see the DE 35 16545 C2)

V. Exercise 2: Good Inventions are copied - Infringement Analysis

VI. Exercise 3: How to prevent a patent: Successful re-designs?

#### **49. Programa del Lunes 16.03.2009 (CP-UB, Barcelona)**

(10:00 - 11:25 h) **Acciones civiles en relación con el derecho de patentes** por **Ignacio Sancho Gargallo**, doctor en Derecho, presidente de la Sección 15ª (mercantil) de la Audiencia Provincial de Barcelona.

- Nulidad de la patente. Medios procesales para hacerla valer. Alcance de la eficacia de cosa juzgada de las sentencias dictadas por los tribunales contencioso administrativos en relación con la validez de un registro de patente frente a los posteriores procedimientos civiles sobre nulidad de la patente. Alcance de la preclusión de alegaciones del art. 400, en relación con los juicios sobre nulidad de patente.

- Acciones de violación de patente. Especial referencia a las acciones compensatorias (indemnización de daños y perjuicios, y enriquecimiento injusto). Jurisprudencia sobre la prueba del daño. Exigencias procesales en torno de su determinación en la demanda y en la sentencia. Publicación de la sentencia.

(11:35 - 13:00 h) **El London Agreement sobre validaciones de patentes europeas, y su trascendencia para las empresas y profesionales españoles**, por **Anna Barlocchi**, *European Patent Attorney*, socia de ZBM Patents, coordinadora del "Curso práctico para preparar el *European Qualifying Examination (EQE)*" de la OEPM y la UB.

- Entrada en funcionamiento
- Primeras experiencias con la validación en los países firmantes del acuerdo
- Ventajas para el solicitante
- Problemas que se pueden plantear
- Revisión de las estrategias de validación para optimizar los recursos

(15:00 - 16:25 h) **Agotamiento del derecho de patente y patentes de procedimiento: la sentencia del TS de EEUU en *Quanta Computer Inc. et al. v LG Electronics, Inc.*, 128 S.Ct. 2109 (2008)**, por Jorge Llevat, abogado, socio del Grupo de Propiedad Intelectual, Cuatrecasas.

- Concepto, origen y justificación del agotamiento: agotamiento nacional y agotamiento comunitario.
- Alcance del agotamiento nacional (art. 52.2 LP): producto; protegido por la patente; puesto en el comercio; por el titular o con su consentimiento
- Agotamiento del derecho, consideración de tres situaciones: (i) venta de un producto patentado que únicamente puede ser utilizado para poner en práctica un procedimiento patentado por el mismo titular: ¿agotamiento de la patente de procedimiento? ¿licencia?; (ii) ¿y si el producto vendido no estuviera patentado?; (iii) ¿y si el producto admite otros fines además de la puesta en práctica del procedimiento patentado?
- Estados Unidos: Sentencia TS de 9 de junio de 2008 *Quanta Computer Inc. et al. v LG Electronics, Inc.*, 128 S.Ct. 2109 (2008).

(16:35 - 18:00 h) **Los criterios de cuantificación de los daños en materia de infracción de patentes. ¿Nos encaminamos hacia un régimen de daños punitivos?**, por Cristina Roy Pérez, doctora en Derecho, profesora de Derecho Mercantil en la Universidad de Barcelona.

- La prueba de los daños sufridos o la necesidad de aclarar los extremos de aplicación de la doctrina *ex re ipsa*
- Los criterios tradicionales de cuantificación
- La Ley 19/2006. ¿Adaptación de la Directiva antipiratería?
- Interpretación judicial de los parámetros que sirven a la determinación del *quantum indemnizatorio*. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid de 19 de octubre de 2007 vs. la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 19 de febrero de 2007.
- La eficacia de los modelos económicos en la valoración de los daños.

## 50. Programa del Lunes 25.05.2009 (OEPM, Madrid)

(10:00 - 11:25 h) "**Raising the Bar : Cambios en la EPO para mejorar la calidad de las solicitudes y el examen de actividad inventiva**" por Ismael Igartua. *Qualified European Patent Attorney*. Responsable de Propiedad Intelectual-Industrial del Grupo FAGOR.

- Estudio de la Cámara 28 para afrontar la carga de trabajo de la EPO, en donde se fija, entre otras, la línea estratégica *Raising the Bar*.
- Objetivo de la línea estratégica *Raising the Bar*. Líneas de actuación recomendadas.
- Proyectos de la EPO relacionados con la línea estratégica *Raising the Bar*. Propuestas relacionadas con la calidad de las solicitudes y el examen de la actividad inventiva.
- Reacciones a la línea estratégica *Raising the Bar*. Resolución de la FICPI. Posición del epi.
- Cambios en la práctica de la EPO en relación con el examen de actividad inventiva como consecuencia de la línea estratégica *Raising the Bar*. Tendencia actual y posible escenario futuro.

(11:35 - 13:00 h) "**¿Qué podría mejorarse del actual sistema español de patentes?: Sugerencias y debate sobre posibles cambios en la Ley de Patentes, en el funcionamiento de la OEPM y en la Administración de Justicia en materia de patentes, considerando las mejoras ya realizadas**", por Pascual Segura, Ldo. en química por la Universidad de Valencia y Dr. por la Universidad de Barcelona (UB). Agente de la propiedad industrial de la UB y director de su Centro de Patentes.

- Los tres pilares del sistema español de patentes: Legislación (LP, CPE, ADPIC), OEPM y Administración de Justicia.

- Lo que la LP mejoró respecto al EPI
- Lo que debería cambiarse de la LP por ser incoherente con el CPE o el ADPIC.
- Lo que debería cambiarse de la LP por ser intrínsecamente mejorable.
- Lo que se ha mejorado en el funcionamiento de la OEPM en materia de patentes.
- Lo que aún podría mejorarse en la OEPM.
- Lo que se ha mejorado recientemente en la Administración de Justicia en materia de patentes.
- Lo que aún podría mejorarse en la Administración de Justicia.
- ¿Debería haber en España tribunales especializados en patentes?

**NOTA: Los asistentes podrán hacer sugerencias en el acto, o enviárselas previamente al ponente para que las incorpore.**

(15:00 - 18:00 h) **"La licencia de tecnología en fases tempranas de desarrollo empresarial: Herramientas de valoración, estructura de contratos y su problemática en empresas de nueva creación. Ejemplos de biotecnología y farmacia", por Miguel Mulet.** Ingeniero Electrónico por el Imperial College. Dr. en Bio-ingeniería y MBA por la Universidad de Oxford. Director de Desarrollo de Negocio de Genetrix S.L.

Se describirán los métodos utilizados por la industria para la valoración de proyectos tecnológicos, explicando su funcionamiento y parametrización de una manera intuitiva. Se completará la discusión con un repaso a la estructura típica en esta clase de contratos y como se optimizan para compartir el valor entre las partes. La aplicación de estos modelos se demostrará con casos concretos de biotecnología y farmacia, particularmente los surgidos de la incubación de nuevas empresas. Se ilustrarán los problemas que surgen al anticipar posibilidades no necesariamente recogidas en la definición de las correspondientes patentes, así como las dificultades que se encuentran negociando estas transacciones durante los primeros años de la vida de una empresa, y en particular cuando la patente (o su solicitud) define un futuro que todavía está lejos del mercado.

## **51. Programa del Lunes 28.09.2009 (CP-UB, Barcelona)**

(10:00 - 13:00 h) **Una revisión actualizada sobre las patentes en biotecnología-biomedicina, para juristas y técnicos: desde la invención de la tecnología de ADN recombinante hasta las actuales invenciones sobre medicina personalizada,** por **Lidia Casas**, bioquímica, técnico de patentes en el Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona.

La ponencia está particularmente dirigida a juristas y técnicos no especializados en biotecnología-biomedicina, que quieran tener un conocimiento básico sobre algunas de las tecnologías en este campo, y sobre cómo se protegen mediante patentes. Se hará una revisión de los principales tipos de invenciones en este sector, como p.ej.: DNA recombinante, métodos y kits de diagnóstico, perfiles de expresión génica, células madre, microorganismos, y animales y plantas transgénicos. Los distintos tipos de invenciones se ilustrarán con casos reales de patentes, añadiendo las introducciones terminológicas y conceptuales necesarias para comprender las tecnologías y el alcance de la protección.

Por otro lado, la ponencia puede resultar útil a los expertos en patentes en biotecnología-biomedicina, como ilustración didáctica para una mejor interacción con sus inventores o clientes.

(15:00 - 18:00 h) **Introducción a los CCP pediátricos y al Reglamento (CE) nº 1902/2006** por **Javier Torrejón Nieto**, *qualified European Patent Attorney*; Área de Biotecnología, Química y Farmacia; PONS Patentes y Marcas (Barcelona).

- El Certificado Complementario de Protección (CCP) según el Reglamento (CEE) nº 1768/92. Duración. Productos que pueden solicitarlo. Patente en que puede estar basado. Plazos para solicitarlo.
- La creación del CCP pediátrico: El nuevo Reglamento (CE) Nº 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medicamentos para uso pediátrico y por el que se modifican el Reglamento (CEE) nº 1768/92, la Directiva 2001/20/CE, la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) nº 726/2004. Razones para la aprobación del reglamento.
- Diferentes recompensas. Extensión del CCP o de la exclusividad de datos. ¿CCP negativos?
- Requisitos para la concesión de CCP pediátrico.
- Procedimiento para la concesión de un CCP pediátrico. *Pediatric Investigation Plans (PIP)*.

- Plazos para la solicitud de de los CCP pediátricos en la oficinas de patentes.
- Comparativa entre la legislación europea y la americana.
- Primeras decisiones de las oficinas de patentes nacionales sobre la concesión o denegación de CCP pediátricos. Posibles incertidumbres asociadas.

## 52. Programa del Lunes 30.11.2009 (OEPM, Madrid)

(10:00 - 13:00) "**Inter partes Re-examination: a Low Cost Alternative to Litigation in the US and Prosecution Strategies in View of the Historically Low Allowance Rate at the USPTO**" by **Anthony C. Tridico**, US Patent Attorney; Managing Partner of the European Office (Brussels) of Finnegan (Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner LLP); in cooperation with **Carlos Tellez**, US Patent Attorney of Finnegan.

While there is currently no opposition procedure in the US patent office, inter partes re-examination has emerged as an effective tool for challenging the validity of an issued US patent. Over the past several years, the number of inter partes reexams filed in the USPTO has increased significantly. Moreover, the rules of inter partes reexam combined with the current allowance rate at the USPTO has resulted in a very difficult environment for patent owners. For example, to date, in 70% of the inter partes reexaminations completed all of the issued claims were cancelled. We will discuss inter partes reexam and how it differs from an opposition at the EPO. We will examine how the procedure can be used to your advantage and strategies to consider when requesting inter partes reexamination of a US patent. We will also discuss how to respond if one of your own patents are challenged in a reexamination.

Finally, we will spend time examining the current environment and case law at the USPTO that has resulted in a historically low allowance rate and some tips and procedures for procuring US patents in view of these changes. Included will be a discussion of changes that are being instituted under the new administration to address some of these problems.

(15:00 - 16:30 h) "**Experiencia en patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, en los primeros cuatro años de funcionamiento de la Sección 28 (Mercantil) de la Audiencia Provincial de Madrid**", por **Enrique García García**, magistrado de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid.

A título personal y no vinculante, el ponente comentará las resoluciones más relevantes que se han tomado, y los criterios jurisprudenciales generales que se han establecido en este órgano judicial especializado en Derecho Mercantil. Será una ponencia en la misma línea que la que se impartió el Lunes de Patentes de 2.10.2006, cuando la Sección 28 llevaba funcionando escasamente un año. Tanto durante la exposición, como al final de la misma, los asistentes podrán hacer preguntas o comentarios sobre lo tratado.

(16:45 - 18:00 h) "**Tertulia abierta sobre temas de actualidad en materia de patentes**". En ella los asistentes podrán hacer preguntas o comentarios sobre cualquier tema, contando con la participación en la mesa (a título personal y no vinculante) de: **Enrique García García**, magistrado de la Sección 28 (mercantil) de la Audiencia Provincial de Madrid y **Miguel Ángel Gutiérrez Carbajal**, director del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la OEPM. Moderador: **Pascual Segura**, director del Centro de Patentes de la UB y coordinador de Los Lunes de Patentes.

## 53. Programa del Lunes 22.03.2010 (CP-UB, Barcelona)

(10:00 - 11:20 h) "**La inventoría (*inventorship*) y su resolución de conflictos en EEUU**", por **Enric Carbonell Vallès**, químico; qualified European Patent Attorney; socio de ABG Patentes y responsable de su oficina en Barcelona; y **David Loretto**, US Patent Attorney, ABG Patentes.

### (i) El inventor: Quién es y cómo puede identificársele

- Por qué es importante la correcta identificación de los inventores
- Relación entre inventoría y derecho a la invención
- Inventoría no es lo mismo que autoría
- Cuáles son los requisitos para poder ser considerado inventor
- Actividades / características propias de un inventor
- Actividades / características que no justifican la inventoría

- Cómo proceder para la determinación de la inventoría
- Problemas en la implementación de un protocolo para la determinación de la inventoría

(ii) Los cuadernos de laboratorio y el procedimiento de interferencia en EEUU

- Por qué mantener cuadernos de laboratorio
- Algunos conceptos de la ley de patentes en EEUU
- Escenarios posibles en procedimientos de interferencia
- Qué es esencialmente un cuaderno de laboratorio
- Cómo mantener un cuaderno de laboratorio
- Cómo implementar el sistema en la empresa
- Requisitos físicos del los cuadernos de laboratorio
- Instrucciones de uso

(11:40 - 13:00 h) "**Los procedimientos de infracción de patente en EEUU: Experiencias norteamericanas de un abogado de Barcelona**", por **Ignacio Marqués Jarque**, abogado de Baker & McKenzie en Barcelona; graduado en US Patent Law; international visiting lecturer del Chicago-Kent College of Law; miembro de la American Intellectual Property Law Association.

La sesión pretende un acercamiento general a los procedimientos judiciales por infracción de patente en EEUU. Se tratarán algunos aspectos prácticos de interés para las empresas españolas con intereses en EEUU, tales como la determinación del tribunal más conveniente, el régimen de daños y perjuicios y las costas procesales.

(15:00 - 18:00 h) "**La prueba pericial en los procesos judiciales sobre patentes: La promiscua relación entre abogados y peritos**", por **Luis Rodríguez Vega**, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona.

- Las alegaciones sobre la infracción o la nulidad de la patente: La indebida remisión a las alegaciones de los informes periciales.
- Alegaciones y medios de prueba: Las improcedentes alegaciones realizadas en los informes periciales.
- Los diferentes medios de prueba: La extemporánea aportación de documentos con el informe pericial.
- La pérdida de objetividad de los peritos: La extraña figura del perito-defensor.
- El experto en la materia y el perito en la materia: La indeseable confusión entre estas dos figuras.
- La valoración de la prueba pericial en la sentencia: La irrenunciable función del juez.
- Una propuesta subjetiva sobre el deseable contenido de la prueba pericial en los procesos judiciales de patentes.

#### **54. Programa del Lunes 10.05.2010 (OEPM, Madrid)**

(10:00 - 13:00 h) "**Recientes cambios en el Reglamento del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas: ¡A correr!**", por **Anna Barlocchi**, *qualified European Patent Attorney* y socia fundadora de ZBM Patents; coordinadora del "Curso práctico para preparar el *European Qualifying Examination*" de la OEPM y el Centre de Patents de la UB; y **Mathieu de Rooij**, *qualified European Patent Attorney* de ZBM Patents; antiguo examinador de la EPO.

Los cambios en el Reglamento (*Implementing Regulations*) del *European Patent Convention (EPC)* que han entrado en vigor el 1 de abril de 2010 pueden tener un notable impacto sobre algunos aspectos del procedimiento, tanto para nuevas patentes como para las que ya están en trámite.

En particular, las nuevas reglas:

- restringen drásticamente la posibilidad de presentar patentes divisionarias;
- reducen las posibilidades de conseguir una búsqueda EPO de varias reivindicaciones independientes;
- acortan, en algunos casos de manera crítica, los plazos para responder a las objeciones manifestadas en los informes de búsqueda realizados por la EPO; y
- limitan las posibilidades de hacer modificaciones voluntarias durante la tramitación.

Tras una presentación de los principales cambios y sus consecuencias, entre todos podremos plantearnos, por ejemplo, algunas de estas preguntas:



- ¿Podemos reducir el impacto de los cambios?
- ¿Tenemos que modificar nuestras solicitudes?
- ¿Cómo aplicarán los examinadores las nuevas reglas?
- ¿Se podrá hacer "trampas"?

(15:00 - 18:00 h) "**Conflictos entre innovadores y genéricos sobre la aplicación de las normativa relativa a patentes farmacéuticas en España: Crónica de una 'guerra' con varios frentes, narrada por un observador independiente**", por **Pascual Segura**, agente de la propiedad industrial de la UB y director de su Centro de Patentes.

- Las reservas de patentabilidad contempladas en el Art. 167 CPE, y su implementación en España (RD 2424/1986). Las reservas en la LP.
- Notice of the President of the EPO dated 13.05.1992 concerning reservation entered by Spain under Art. 167 EPC.
- El ADPIC en España: su entrada en vigor (¿1995 ó 1996?) y sus efectos.
- Interacción entre el ADPIC y las reservas: Interpretación del Art. 70 ADPIC.
- Proyectos de Ley para adicionar reivindicaciones de producto a patentes que no las tenían, con independencia de la fecha en que hubieran sido solicitadas (2005 y 2006).
- Oferta de Farmaindustria de invertir 300 millones en I+D sobre enfermedades raras si el Gobierno resuelve el tema por la vía política (mayo 2007). Anuncio de Farmaindustria en la prensa diaria (julio 2007).
- Notice from the EPO dated 18.06.2007 following up on the Notice dated 8.03.2007 concerning the issue of the direct applicability of Art. 70.7 TRIPS in Spain to European patent applications filed prior to the expiry of the reservation entered by Spain under Art. 167.2.a EPC.
- Solicitud a la OEPM de la publicación de revisiones de traducción de patente europea, incorporando nuevas reivindicaciones de producto. Decisiones de la OEPM (2006).
- Decisiones en las acciones judiciales basadas en la publicada revisión de traducción de la patente europea del losartán (2007-2008).
- Sentencias de la Sección 2ª (contencioso-administrativa) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las decisiones de la OEPM (2009).
- Acciones judiciales alegando que no es necesaria la publicación de la revisión de la traducción de patente europea para que la revisión surta efectos.
- Acciones judiciales alegando la infracción de la última reivindicación (idéntica al título) que pretendidamente protege al producto como tal, de una patente concedida bajo el EPI (2009 y 2010).
- Opiniones en publicaciones de CEFI. Otras opiniones y noticias de prensa.
- Jurisprudencia española, principalmente de Audiencia Provincial.

## 55. Programa del Lunes 4.10.2010 (CP-UB, Barcelona)

(10:00 - 11:20 h) "**Opinion of the Advocate General Mengozzi of the ECJ in case C-428/08 (9 March 2010, *Monsanto v. Cefetra*): No more absolute protection in EU for DNA sequence product claims?**" by **Peter Markvardsen**, qualified European patent attorney, ZBM Patents.

The case relates to the Monsanto Roundup plants and it has already been litigated in a number of EU countries, such as UK, Spain and Netherlands. It relates to biotechnology, particularly to DNA sequence claims. One may argue that opinion essentially says that there is NO "classical" absolute product protection in EU for DNA sequence claims. That one can ONLY get protection for use of the DNA sequence - i.e. ONLY covering the uses that are actually described in the patent.

(11:40 - 13:00 h) "**Patentes de formas polimórficas de principios activos farmacéuticos: *Polimorfismo de las patentes***", por **Toni Santamaria**, doctor en Química, responsable de propiedad intelectual en Laboratorios Lesvi S.L., Grupo Invent Farma.

- ¿De dónde viene el interés en descubrir formas polimórficas en productos farmacéuticos? Requerimientos de las normativas regulatorias.
- Nomenclatura de las formas cristalinas.
- Utilidad de las patentes de polimorfos.
- Patentabilidad y validez de las patentes:
  - Novedad: ¿es posible reproducir un documento del estado de la técnica?

- Actividad inventiva: ¿es obvio realizar un screening de formas cristalinas?
- Algunos casos de infracción

(15:00 - 16:20 h) **"La gestión de carteras de patentes en empresas de base tecnológica: El caso Fractus"** por **Prof. Carles Puente**, Universitat Politècnica de Catalunya; co-fundador, *chief scientist* y *IPR Director* de Fractus S.A.

Fractus es una empresa de base tecnológica, líder en la comercialización de productos y licencias de patentes en el ámbito de las antenas para la industria *wireless*. Fundada en Barcelona en 1999, la empresa ha vendido antenas y licenciado tecnología a más de 500 millones de dispositivos de comunicaciones móviles en todo el mundo. Según estadísticas de la USPTO, Fractus es la primera empresa española en número de patentes concedidas en los EEUU en los últimos 5 años.

En base a la experiencia de Fractus, en la ponencia se presentarán algunas técnicas de gestión para la racionalización de inversiones en carteras de patentes. En particular, se discutirá la arquitectura típica de una cartera de patentes en una empresa de base tecnológica, así como algunas alternativas para el diseño de la cobertura geográfica de dicha cartera.

(16:40 - 18:00 h) **"Patentes y software: ¿Hora de cambiar el chip...?"** por **Ramon-R. Pamies Tejerina**, abogado.

- Impacto de las decisiones *Biksky v. Kappos* (US Supreme Court, 28.06.2010) y *In re Bilsky* (CAFC en banc, 30.10.2008) en EEUU: Dejando atrás *State Street Bank v. Signature Financial Group*.
- Impacto de la decisión G 3/08 (on the referral of 22.10.2008 of points of law, by the President of the EPO) en Europa: Haciendo los deberes.
- Probable impacto en otros sectores y campos de la tecnología.

## 56. Programa del Lunes 29.11.2010 (OEPM, Madrid)

(10:00 - 13:00 h) **La excepción de "uso experimental" (Cláusula Bolar) como la limitación a los derechos del titular de una patente que ha sido objeto de mayores controversias, modificaciones e interpretaciones: Una revisión con "fines aclaratorios" que incluye la STS1 de 31.06.2010**, por **Montserrat López-Bellosta**, Abogada-Socia de Clifford Chance.

- Derechos conferidos al titular de la patente
- Excepciones al derecho del titular de la patente
- Origen de la "Excepción basada en el Examen Reglamentario": Asunto Roche Products Inc. vs. Bolar Pharmaceutical Co. Inc. (1984)
- Reclamación presentada por el Reino de España, conjuntamente con la Comisión y el resto de Estados Miembros de la Unión Europea, contra Canadá ante el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio en el año 1997
- Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, que modifica la Directiva 2001/83/CE, por la cual se establece el llamado Código Comunitario sobre Medicamentos de Uso Humano
- Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y el apartado IV de la Exposición de Motivos: "con fines aclaratorios"
- Informe del grupo especial de la Organización Mundial del Comercio de 17 de marzo de 2000
- "Excepción basada en el examen reglamentario"
- Criterio seguido por los tribunales especializados y por la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1, de 31 de junio de 2010
- Derecho comparado: actividades que pueden considerarse incluidas o no en la excepción de uso experimental ("Cláusula Bolar "):
  - .. Pruebas para establecer la bioequivalencia del medicamento genérico
  - .. Ensayos clínicos
  - .. Pruebas para demostrar a terceros (clientes o potenciales clientes) que el producto funciona
  - .. Fabricación, importación y almacenamiento de muestras y lotes de validación.
  - .. *Stock-piling*
  - .. *Screening and diagnosing*

- .. Para obtener autorizaciones de comercialización de medicamentos genéricos en el estado en cuestión o en también en terceros estados
- .. Para medicamentos

(15:00 - 18:00 h) "**Out of the claims - but (still) inside the risk: How infringement under doctrine of equivalence and indirect infringement open the door to serious business risks**", by **Bernd Fabry**, qualified German and European patent and trademark attorney; managing director of the Office "IP<sup>2</sup>"; vice president IP Cognis (Düsseldorf); associated professor for IP Management at the Otto Beisheim Business School of Management (Vallendar); co-editor of the book "Patent Infringement Worldwide: Claim interpretation - Infringement - Damages" (Heymanns 2010).

#### **Infringement under Doctrine of Equivalence (DoE)**

- The Protocol to Art. 69 EPC
- Germany : 100 years of DoE
- Out of the claims and not equivalent
  - Non-inventive improvements - *Formstein (Moulded brick)*
  - Missing features - *Batteriekastenschnur (Accumulator box cord)*
  - Solution to a different problem - *Räumschild (Dozer blade)* - *Zerlegevorrichtung (Fragmentation device)*
  - Deteriorated embodiments - *Spannschraube (Clamping screw)*
- Landmark decisions ins 2002 - *Schneidmesser (Cutting knife)* I+II, *Custodiol*, *Kunststoffrohrteil (Polymer piping component)*
- Great Britain - different view of the same topic?
  - Event 135 years of non-equivalence - *EMI vs. Linssen*
  - Pith & Marrow Doctrine - *Marconi vs. BRT*, *Van der Lely vs. Bemford*
  - Purposive Construction Doctrine - *Catnic vs. Hill Smith*
  - Epogen* decision: change of paradigm?

#### **Contributory infringement**

- From historic case law to § 10 Patent Law
- Major elements and functional cooperation
  - Flügelradzähler (Impeller counter)*
  - Pipettensystem (Pipette system)*
  - Deckenheizung (Ceiling radiator)*
  - Rohrschweissverfahren (Pipe welding method)*
- Case Study Example
  - Pt/Pd hydrogen storages for fuel cells
- Contributory infringement outside the borders
  - Funkuhr (Radio clock)* II
  - Eolas vs. Microsoft (US)*
  - NTP vs. Research in Motion (US)*
- Damages
  - Antriebsscheibenaufzug (Driving disk elevator)*
  - Haubenstretchautomat (Hood stretching device)*

### **57. Programa del Lunes 28.03.2011 (CP-UB, Barcelona)**

(10:00 - 13:00 h) "**Qué es eso a lo que llamamos *know-how*, y cómo se protege su confidencialidad. Pautas para la redacción de contratos de transferencia de secretos industriales**" por **Miguel Vidal Quadras** y **Oriol Ramon**, abogados, Amat y Vidal-Quadras Advocats, Barcelona.

- El secreto industrial o *know-how*. Qué es y cómo se protege en la legislación. La frontera entre el secreto industrial y la patente. Lo común y lo diferente.
- La protección de la información confidencial en los procedimientos judiciales. Cómo se protegen los secretos industriales en los litigios en España y en otros países.
- El secreto industrial en los contratos de transferencia de tecnología. Aspectos a tener en cuenta para su protección. Los acuerdos de confidencialidad previos o *Non Disclosure Agreements*.

(15:00 - 16:00 y 16:15 - 17:15 h) **Strategic considerations in the lifetime of a patent application, based on recent EP and US case law (from a European perspective)**, por **Henrik Skødt**. Ph.D.; European

Patent Attorney with office in Madrid; partner of "Plougmann & Vingtoft - intellectual property consulting".

- The economics of patents - we want exclusivity in the market, but what *is* the market? Patent life cycle management according to changing markets (based on e.g. G 2/08 ["Dosage range"]) and national decisions in GB, DE and FR)
- Drafting of the application - written description and sufficiency of disclosure (based on e.g. *Ariad v. Lilly* [US] and T 1063/06 ["Reach-through claims"])
- Post-published evidence - can you fix your application with new data after filing the application? (based on T 1329/04 and subsequent decisions)
- Prosecuting the application - obviousness/inventive step. Can we do anything to avoid hindsight? (based on problem-solution approach vs. *KSR v. Teleflex* and subsequent Federal Circuit decisions)
- Double patenting is "bad", but what *is* double patenting? (based on T 307/03 and subsequent EP decisions) And to complete the picture, you also have to consider the limited possibility of filing a divisional application in case your EP application is found to be "double patenting" (also based on G 1/09 ["pending application"]).
- Post-grant considerations from the point of view of both patentee and potential infringer (putting all your eggs in one basket with an opposition? What if the Board of Appeal gets it wrong? Petition for review? If you need to limit your patent, should you do it centrally or country by country (where relevant?)

(17:15 - 18:00 h) **Noticias y comentarios**, por **Miguel Vidal-Quadras**, **Miguel Aznar** (abogado en Herrero & Asociados), **Pascual Segura** (coordinador) y **cualquiera que desee intervenir**. Entre otras posibles, se comentarán **sentencias recientes** -como las mencionadas abajo- **sobre la controversia de si se puede o no añadir reivindicaciones de producto químico o farmacéutico a traducciones de patentes europeas validadas en España, mediante el procedimiento de revisión de la traducción.**

- **Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, de 2010.11.04**, estimando el recurso de casación de Pfizer contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2009.03.26, la cual desestimaba el recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la OEPM de 2006.10.27 en la que se no se admitía una revisión de la traducción de la patente EP 463.756 B1 (**sildenafil**) con reivindicaciones de producto. El siguiente párrafo ilustra la trascendencia de esta sentencia:

"Fundamento de Derecho Sexto: ...Pues bien tal alcance de una revisión de la traducción no puede ser otro que ... incorporar reivindicaciones contenidas en la EP pero por alguna razón no incorporadas en la traducción presentada en otro Estado. Sin duda puede haber diversas razones que den lugar a que en una primera traducción no se incorporen todas las reivindicaciones existentes en la EP, como lo fue en su momento la reserva efectuada por España del CPE respecto de las reivindicaciones de productos farmacéuticos, pero también puede deberse a pactos puramente mercantiles con otras empresas farmacéuticas o a motivaciones de naturaleza estrictamente económica o comercial. En todos esos supuestos sin duda es posible que, una vez desaparecidas tales razones, la titular de la patente pueda optar por incorporar las reivindicaciones omitidas en un primer momento, a cuyo efecto indiscutiblemente puede emplear el procedimiento previsto en el CPE de registrar en la correspondiente oficina nacional de PI una traducción revisada... Es coherente que la posibilidad de presentar dicha revisión quede abierta "en todo momento"...

- **Sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2010.12.02**, estimando varios recursos contencioso-administrativos contra la resolución de la OEPM de 2007.06.18, que estaba en la misma línea que la antes citada. El siguiente párrafo ilustra la trascendencia de estas sentencias:

"Fundamento de Derecho Quinto: ...Pues bien, consideramos que el contenido del Art. 27.1 y 70.2 del ADPIC no puede ser obviado en España, afectando directamente a las patentes concedidas antes de su entrada en vigor e imponiendo desde su vigencia la protección de las patentes de producto químico o farmacéutico... La eficacia del compromiso internacional asumido por España con el ADPIC, por tanto, contempla la **patentabilidad sobrevenida**... Por todo lo cual procede estimar el presente recurso, y declarar que procede la adición [adición] de las nuevas reivindicaciones de producto a la patente europea..."

## **58. Programa del Lunes 9.05.2011 (OEPM, Madrid)**

(10:00 - 13:00 h) **Part I: New Obviousness Guidelines from the USPTO and Their Impact on Prosecution". Part II: A First to File System in the US? An Overview of the Proposed Law and the**

**Establishment of an Opposition System.** By **Anthony C. Tridico**, US Patent Attorney; Managing Partner of the European Office (Brussels) of Finnegan (Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner LLP); and **Carlos Tellez**, US Patent Attorney of Finnegan

**Part I:** The USPTO recently released a new set of obviousness guidelines analyzing appellate decisions that interpret the standard of obviousness established in the landmark 2007 Supreme Court decision in *KSR v Teleflex*. This part of the lecture will review, explain, and summarize the teaching points the USPTO intended to convey to Examiners and patent practitioners with the publication of the guidelines. The talk will also describe and analyze emerging trends in the manner in which the Court of Appeals is approaching obviousness determinations and will present practical advice based on those trends on how to defend obviousness attacks, both during prosecution and litigation.

**Part II:** The US Congress has been considering patent reform legislation that will establish, among other items, a first to file system at the USPTO. Although the debate has been going on for about six years with varying degrees of interest over time, there are some indications that the proposed changes could become law this year. This part of the lecture will present the key aspects of the proposed first to file legislation and will analyze the characteristics of the post-grant opposition system that would be implemented as a result of the legislation. The talk will also compare and contrast the features of the proposed post-grant U.S. opposition with the current European opposition system.

(15:00 - 18:00 h) **El caso Circadin: ¿Cumple el reglamento sobre certificados complementarios de protección realmente su propósito?**. Por **Francisco Bernardo**, antiguo examinador de la EPO, *qualified European Patent Attorney*, socio fundador de ABG Patentes.

- Los CCPs: un mundo esotérico en la interfase del derecho de patentes, derecho farmacéutico y derecho europeo
- El Reglamento 469/2009 y su propósito de fomentar la investigación en farmacia
- Problemas de interpretación con el reglamento sobre CCPs: decisiones del Tribunal Europeo de Justicia y casos referidos pendientes de decidir
- El caso Circadin (melatonina): un producto innovador sometido a una interpretación literal del reglamento CCP's. ¿Algo falla?

## **59. Programa del Lunes 3.10.2011 (CP-UB, Barcelona)**

(10:00 - 11:20 h) **"La patente unitaria a través de la cooperación reforzada: Una exposición objetiva de un tema controvertido"**, por **Ismael Igartua**, *qualified European Patent Attorney*, responsable de propiedad industrial de Fagor, S. Coop.

- Los antecedentes.
- La situación actual.
- Lo que dicen los que están a favor.
- Lo que dicen los que están en contra.
- ¿Qué es lo más probable que pase, y cómo puede afectar a las empresas y a los profesionales españoles?

(11:40 - 13:00 h) **"¿Pueden los conflictos de propiedad intelectual-industrial aprovecharse de las ventajas del arbitraje? En qué y cómo"**, por **Jesús de Alfonso**, presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona desde 2008; conferenciante en temas de arbitraje y árbitro en arbitrajes nacionales e internacionales; abogado ex-socio-director del Departamento de Procesal de Baker & McKenzie en Barcelona.

- Fundamentos del arbitraje
- ¿De verdad conocemos bien el arbitraje de derecho privado?
- ¿Cómo preparar un arbitraje eficiente?
- Las "leyendas urbanas" del arbitraje
- ¿En qué conflictos puede ser más eficiente?
- El arbitraje y la propiedad intelectual (*copyright & related rights*)
- El arbitraje y las marcas
- El arbitraje y las patentes

- Cómo controlo lo que sucede en el arbitraje
- Si todo sale mal... ¿qué remedios tengo?

(15:00 - 18:00 h) **"U.S. Patent Update: Far-reaching Harmonization or Piecemeal Change?"** by **David Loretto, Ph.D.**, *U.S. Patent Attorney*, ABG Patentes, Madrid.

Recent developments in US patent law will be discussed, including recurring legislative reform efforts, Supreme Court and Federal Circuit decisions and possible changes in USPTO practice. Topics will include:

- *Legislative Reform (S.23 and H.R. 1249)*: Possible adoption of "first inventor to file"; expanded definition of prior art to include public use and "on sale" activity outside U.S.; revised post-grant review procedure; limits on false marking litigation.
- *Supreme Court*: Reduced burden of proof for invalidating a patent using "new" evidence (*Microsoft v. i4i*, No. 10-290); intent needed to support a finding of induced patent infringement (*Global-Tech Appliances v. SEB*, No. 10-6); ownership of federally funded inventions (*Stanford Univ. v. Roche Molecular Systems, Inc.*, No. 09-1159).
- *Federal Circuit*: Patent eligibility of isolated and human-engineered DNA (*Association of Molecular Pathology v. USPTO*, No. 2010-1406); requirements for finding inequitable conduct (*Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*, No. 2008-1511, *etc.*).
- *BPAI*: Statutory limits on USPTO restriction practice (*Ex parte DeGrado*, BPAI 2011).
- *USPTO procedure*: Suggested adoption of "unity of invention" in place of current restriction practice (see 75 Fed. Reg. 33584, June 14, 2010).

## 60. Programa del Lunes 28.11.2011 (OEPM, Madrid)

(10:00 - 13:00 h) **"Recent experiences with Art. 123(2) EPC - The ban on adding subject-matter not disclosed in the application as filed: An oftentimes neglected provision when drafting patent applications"**, by **Dr. Joachim Renken**, German Patentanwalt and European Patent Attorney; partner of Hoffmann·Eitle, Munich, Germany.

- Basic principles
- Amendments and searched subject-matter
- Essential and non-essential features
- Explicit and implicit disclosure
- Intermediate generalization
- Can figures support amendments?
- Amending composition claims
- Markush formulae
- Amending numerical ranges
- Relying on examples
- Correction of errors
- Disclosed and undisclosed disclaimers
- Post-grant amendments

The speaker will discuss a number of Appeal Board decisions on added matter in which he was personally involved, such as T881/02; T369/07; T2017/07; T258/09; T1312/08; T1410/05; T2017/07; T47/03; T1430/04; T1194/06; and T606/08.

(15:00 - 15:45 h) **"El proyecto de patente unitaria. Temas de actualidad sobre patentes en la OEPM"**, por **Alberto Casado Cerviño**, Director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

(16:00 - 18:00 h) **"Las diligencias preliminares en los litigios sobre infracción de patentes en España"**, por **Enrique García García**, magistrado de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid.

1. Introducción
2. Delimitación con otras figuras procesales: medidas de aseguramiento de prueba, prueba anticipada, diligencias probatorias en sede cautelar y medidas cautelares.
3. Diligencias preliminares propias de los juicios sobre patentes: clasificación.

4. Diligencias de comprobación de hechos
  - 4.1. Concepto y contenido
  - 4.2. Órgano competente para decretar las diligencias de comprobación
  - 4.3. Solicitud de las diligencias
  - 4.4. Filtro de admisibilidad: requisitos
  - 4.5. Resolución judicial sobre la solicitud
  - 4.6. La práctica de las diligencias de comprobación
  - 4.7. Los derechos del afectado por las diligencias
  - 4.8. Las garantías de confidencialidad
5. Diligencias preliminares
  - 5.1. Concepto y contenido
  - 5.2. Órgano competente para decretar las diligencias preliminares
  - 5.3. Solicitud de las diligencias
  - 5.4. Filtro de admisibilidad: requisitos
  - 5.5. Resolución judicial sobre la solicitud
  - 5.6. La práctica de las diligencias preliminares
  - 5.7. Los derechos del afectado por las diligencias
  - 5.8. Las garantías de confidencialidad

## 61. Programa del Lunes 19.03.2012 (CP-UB, Barcelona)

(10:00 - 13:00 h) **"El bueno, el feo, y... el infractor indirecto: Alcance de la infracción indirecta en España (Art. 51 de la Ley de Patentes)"**, por **Carlos Valls**, Socio Director de IURIS VALLS Abogados, y **Eduardo Zamora**, abogado de IURIS VALLS Abogados.

1. Origen de la figura y breve análisis de la misma en otras jurisdicciones.
2. Distinción entre contribución e inducción a la infracción.
3. Requisitos exigidos por el Art. 51 de la Ley de Patentes, con apoyo en la jurisprudencia de nuestros tribunales.
  - 3.1. Entregar u ofrecer entregar.
  - 3.2. Medios para la puesta en práctica.
  - 3.3. Elemento esencial.
  - 3.4. Personas no habilitadas.
  - 3.5. Conocimiento de la infracción.
  - 3.6. Productos corrientes en el comercio.
  - 3.7. Incitación a la infracción.
4. Incidencia de la figura en la determinación de la competencia territorial para conocer de un litigio.

(15:00 - 18:00 h) **"El acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de especialización de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona: ¿Hacia dónde queremos y podemos ir?"**, por **Enrique Grande Bustos**, **Luis Rodríguez Vega** y **Daniel Irigoyen Fujiwara**, magistrados titulares de los JMs 1, 4 y 5 de Barcelona, respectivamente, que son los tres juzgados a los que el Acuerdo del Pleno del CGPJ de 23.11.2011 (BOE 22.12.2011, pp. 139988-9) les atribuye el conocimiento, con carácter exclusivo, de los asuntos relativos a patentes.

La finalidad de esta presentación es explicar, en este foro especializado, cuales son los objetivos que persigue el acuerdo del Consejo, así como los proyectos que podríamos tratar de desarrollar en un plazo medio (p.ej. la elaboración de una guía de buenas prácticas) y, al mismo tiempo, escuchar las críticas y propuestas que los asistentes puedan formular. Se trata de plantear una serie de temas sobre los que hemos de trabajar para dar soluciones razonables; en ningún caso presentar dichas soluciones.

- Génesis del acuerdo
- Explicación de los efectos prácticos del acuerdo
- La resolución de disputas entre los Juzgados de lo Mercantil por razón de la especialidad y la impugnación de las resoluciones
  - . La declinatoria
  - . La impugnación del reparto

- Normas de funcionamiento con las limitaciones de un plan piloto
  - . Presentación de un posible estatuto
    - El coordinador del tribunal
    - El reparto de los asuntos por razón de la materia
    - La resolución de forma colegiada
    - La resolución de forma unipersonal
    - Las reuniones de coordinación
    - La publicación de los acuerdos
- Compromiso
  - . Duración de los juicios ordinarios
  - . Resolución de medidas cautelares
- Proyecto de elaboración de una guía de buenas prácticas con procuradores, abogados y peritos
  - . Alegaciones: demanda, contestación, reconvencción (extensión, forma, formato electrónico)
  - . Audiencia previa: alegaciones, impugnación de documentos y dictámenes, hechos controvertidos (grado de concreción), proposición de prueba y admisión de prueba
  - . Juicio: práctica de prueba, duración, horarios, concusiones
  - . Medios de prueba
    - Interrogatorios
    - Documentos (las piezas de convicción)
    - Testigos
    - Peritos
    - Reconocimiento Judicial
    - Exhibición de documentos (confidencialidad)
  - . Sentencia
  - . Medidas cautelares
    - Previas a la demanda
    - Sin audiencia del demandado
    - Audiencia del demandado
    - Vista: medios de prueba
    - Fianza y contracautela
    - Auto
  - . Diligencias preliminares y de comprobación de hechos

## 62. Programa del Lunes 4.06.2012 (OEPM, Madrid)

(10:00 - 11:25 h) "**Del Fondo Documental de la OEPM a Espacenet: Comentario de la SAP Mad-28 de 11.11.2011 en relación con la integración del estado de la técnica en sede de modelos de utilidad**", por **Ignacio Marqués**, Abogado, Baker & McKenzie, Barcelona.

- Determinación del estado de la técnica a efectos de novedad y actividad inventiva en España (Art. 145.1 LP)
- Acción de nulidad contra tres modelos de utilidad, desestimada por SJM Mad-10 de 28-09-2010
- Ausencia de doctrina jurisprudencial unívoca respecto de la relevancia del Fondo Documental de la OEPM a los efectos de integrar el estado de la técnica en sede de modelos de utilidad: tensiones entre la STS1 de 23-10-1996 y la STS1 de 13-05-2004
- Evolución del concepto de "divulgación en España" y posibilidades técnicas de acceso al Fondo Documental de la OEPM. El largo camino recorrido desde la década de 1.980 hasta nuestros días
- Relevancia y disponibilidad de buscadores en bases de datos sobre patentes gratuitas y en internet (p.ej. Espacenet)
- Divulgación entre los círculos implicados. Divulgación mediante la previa comercialización
- ¿Hacia una interpretación definitiva de estado de la técnica en sede de modelos de utilidad?

(11:35 - 13:00 h) "**Una sentencia con mucho jugo: Enseñanzas conceptuales y terminológicas que se desprenden de la SAP Bcn-15 de 2008-05-09 (besilato de amlodipino)**", por **Pascual Segura**, director del Centro de Patentes de la UB.

- Introducción al caso, con referencia a las tres sentencias sobre el mismo: SJPI Bcn-28 (primera instancia) de 2005-04-08, SAP Bcn-15 (apelación) de 2008-05-09, y STS1 (casación) de 2012-02-10



- Reivindicaciones *formales* vs. reivindicaciones *efectivas*, cuando hay dependencias múltiples
- *Líneas de dependencia* y situaciones en las que se simplifican el juicio de validez y el juicio de infracción
- La validez debe juzgarse antes que la infracción
- Documentos que no constituyen estado de la técnica a efectos de actividad inventiva
- La noción de *experto en la materia* y el conocimiento que se le supone: Lo importante es que el perito sea capaz de ponerse mentalmente en su papel
- La patentabilidad de los *procedimientos de analogía*
- El juicio de infracción en el caso de reivindicación de procedimiento de obtención
- El *procedimiento industrial* como *realización cuestionada*
- El juego de la presunción *iuris tantum* del Art. 61.2 LP (inversión de la carga de la prueba) en el juicio sobre la infracción de una reivindicación de procedimiento de obtención de producto nuevo
- El análisis *producto de partida/medios de actuación/producto final* no es una norma jurídica de obligado cumplimiento ni constituye jurisprudencia vinculante, sino una metodología habitual que puede resultar no idónea, y que puede usarse para intentar dervirtuar el análisis de la infracción

(15:00 - 18:00 h) "**Patentes esenciales y estándares técnicos**"

**Parte 1.** Por **Alejandro Angulo** y **Jesús Arribas**, Abogados y socios de Grau & Angulo Abogados

**a) Sobre los estándares técnicos,**

- Definición, objetivos y funciones de los estándares técnicos
- Organismos de desarrollo de tales estándares técnicos
- Proceso de creación de estándares técnicos: políticas con respecto a los derechos de patente
- En la práctica: ejemplos de estándares técnicos ya creados y sus licencias de patente FRAND

**b) La protección de los derechos de patentes esenciales,**

- Protección ante la jurisdicción civil: medidas cautelares
- Protección ante la jurisdicción penal
- Intervenciones aduaneras

**Parte 2.** Por **Carles Comes**, ingeniero técnico electrónico y socio de ZBM Patents & Trademarks

**La prueba pericial en casos de patentes esenciales,**

- Informe pericial sobre la esencialidad de la patente
- Informe pericial sobre la infracción del producto

**63. Programa del Lunes 8.10.2012 (CP-UB, Barcelona)**

(10:00 - 13:00 h) "**El derecho de preuso como excepción a la infracción de una patente: El derecho a seguir haciendo lo que uno venía haciendo o para lo que se había preparado**", por **Miguel Vidal-Quadras**, doctor en Derecho; coordinador y profesor del módulo de derecho de patentes del Máster IP&IT de ESADE; abogado en Amat i Vidal-Quadras Advocats, Barcelona.

- El concepto de preuso. Razón de ser del derecho de uso previo y antecedentes. El derecho de patente y el reconocimiento del derecho sobre los secretos industriales.

- La redacción de la norma en el artículo 54 de la Ley de Patentes. El derecho de preuso en otros países de nuestro entorno. Comparación entre los textos normativos. Semejanzas y diferencias.

- Los elementos que deben concurrir en la valoración del derecho de preuso. Las limitaciones del derecho de uso previo, en especial en lo referente a su transmisión. Análisis de algunas sentencias españolas que han abordado el contenido de este derecho.

- El derecho de preuso en relación con la correcta traducción de una patente europea en base al artículo 70 del CPE. Diferencias con el derecho de uso previo del artículo 54 de la Ley de Patentes y justificación de su regulación. Alcance de la norma en el marco de las revisiones de patente.

(15:00 - 16:25 h) "**Optimización fiscal de las patentes: Proceso de invención y explotación**", por **Juan Fernández**, Ldo. en Ciencias Económicas y Empresariales por Univ. Santiago Compostela; ex-jefe de

unidad en la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cataluña; profesor de fiscalidad en la UNED, la AEAT y el Instituto de Estudios Fiscales; socio de Rey Quiroga Fiscalistas.

1. Aspectos básicos de la fiscalidad del inventor y del usuario (IRPF, IS, IVA, IAE...)

2. Planificación fiscal

2.1. Beneficios fiscales:

2.1.1. De la investigación y el desarrollo

2.1.2. De la explotación de patentes: El régimen fiscal especial "*patent box*"

2.2. Precios de transferencia y patentes

2.2.1. Valoración de una patente a precios de mercado: métodos admitidos fiscalmente, con ejemplos

2.2.2. Cómo obtener seguridad fiscal en la transmisión o licencia de una patente

2.3. Las patentes en las operaciones de reestructuración empresarial

2.4. Fiscalidad internacional de las patentes.

(16:35 - 18:00 h) "**Monetización de patentes y mercados de patentes: Cómo las empresas utilizan las carteras de patentes para ganar en posición competitiva, liderazgo en el mercado y retorno para los *stake-holders* (*patent sellers, non-practicing entities, etc.*)**" por **Enric Batalla**, ingeniero industrial y diplomado en Programa de Desarrollo Directivo del IESE; director en Barcelona de TYNAX, Inc., The Technology Trading Exchange (Silicon Valley, USA); profesor de "*Technology Appreciation and IP Management*" en la University of California in San Francisco (UCSF).

En el *Silicon Valley* las "*patent wars*" están de rabiosa actualidad en el sector de las *high-tech*, y las patentes se están convirtiendo en una importante fuente de negocio. Esta presentación pretende dar una visión general respecto a las estrategias relativas a patentes, no sólo sobre los aspectos de su *prosecution*. Se dará también una guía para valorar patentes.

Para muchas empresas las estrategias sobre patentes se están convirtiendo en la principal fuente de beneficios. Así, estamos viendo que los analistas de la prensa "sepia" están ya preguntando a los CEOs cosas tales como "*¿cuál es la estrategia de litigios de patentes de su compañía?*" o "*¿cuánto ha invertido su empresa en la compra de patentes?*". Consecuentemente, los directivos de las compañías de *high-tech* han de conocer sobre el tema mucho más que sólo saber decir la palabra "patente".

La compra de Motorola Mobile por parte de Google, por 12.500 millones de dólares, es un ejemplo de gran transacción con el objetivo final de hacerse con los estándares de un sector, y ha consistido básicamente en la compra de las patentes de Motorola, siguiendo la estrategia de patentes de Google. Los *royalties* tipo *FRAND* (*Fair, Reasonable And Non-Discriminatory*) que hay que pagar a los titulares de las llamadas "*essential patents*" son especialmente importantes en ciertos sectores de la electrónica. Hoy en día este tipo de negocios es muy importante, y su conocimiento es esencial para los directivos del futuro.

## 64. Programa del Lunes 3.12.2012 (OEPM, Madrid)

(10:00 - 13:00 h) "**El requisito de suficiencia de la descripción en el sistema de patentes**", por **Sergio Miralles**, abogado responsable de IP/IT en las oficinas españolas de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Master en derecho (LL.M. IP) por el Queen Mary & Westfield College de la Univ. de Londres, y Diplomado en Estudios Legales Avanzados por la Univ. Autònoma de Barcelona; y **Elena Molina**, abogada del grupo de IP/IT en Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Barcelona, M.A. in European Studies, Coventry Univ., y agente de la propiedad industrial.

1. Cuestiones preliminares: planteamiento, historia y marco legal en diferentes jurisdicciones

2. Rasgos generales del requisito de suficiencia de la descripción bajo el sistema del CPE

- Análisis del art. 83 CPE

- Tests de suficiencia

- Supuestos de suficiencia / insuficiencia

- Subsanação de la falta de suficiencia

- Relación con otros requisitos de patentabilidad: (i) novedad, (ii) actividad inventiva y (iii) aplicación industrial

- Relación con otras figuras: (i) claridad, (ii) falta de apoyo en la descripción, (iii) *added matter* y (iv) derecho de prioridad

Comentario y cita de las decisiones más relevantes de las Cámaras de Recursos de la EPO (entre otras T 409/91, EXXON/Fuel oils), de los tribunales españoles (entre otras: SAP Bcn-15 3.01.2000, ciprofloxacino), de los tribunales del Reino Unido (entre otras: Biogen v. Medeva 1997, Kirin-Amgen v. Hoechst Marion Roussel 2004, Lundbeck v. Generics 2009, y Novartis v. Johnson & Johnson 2011) y de tribunales alemanes (Klammernahtgerät 2010, Buprenorphinpflaster 2010, y Cetirizin 2008)

3. Breve referencia a las particularidades de este requisito en los EE.UU. (*enablement*). Análisis de sentencias de tribunales norteamericanos, entre otras: O'Reilly v. Morse 1854, The Incandescent Lamp Case 1895, In Re Fisher 1970, In Re Wands 1988, In Re Wright 1993 y AK Steel v. Sollac 2003

4. Aplicación del requisito de suficiencia de la descripción en el campo de la biotecnología

(15:00 - 18:00 h) "**La mediación como herramienta eficaz para la resolución de conflictos sobre patentes**", por **M<sup>a</sup> Isabel Fontestad Portalés**, abogada; especialista en mediación mercantil y civil, particularmente en propiedad intelectual e industrial; miembro del grupo de investigación de Mediación de la Univ. Carlos III de Madrid; y **Helena Soletó Muñoz**, doctora en Derecho por la Univ. Complutense de Madrid; profesora de la Univ. Carlos III de Madrid, y coordinadora de su "Master en Mediación, negociación y resolución de conflictos"; miembro del Consejo de Administración del Grupo de Magistrados Europeos para la Mediación (GEMME).

1. Introducción

- Conflictos sobre patentes

- Herramientas convencionales de resolución de conflictos

- Métodos alternativos de resolución de conflictos (*Alternative Dispute Resolution, ADR*).

- Conveniencia de la mediación : Directiva 2008/52/CE del Parlamento y del Consejo sobre ciertos aspectos de de la Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles; Ley 5/2012 de 6 de julio, de Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles.

2. ¿Qué es la mediación?

3. ¿Por qué la mediación puede ser una herramienta eficaz para resolver conflictos sobre patentes?

4. ¿Qué disputas pueden beneficiarse de la mediación en patentes?

5. ¿Cuándo solicitar una mediación?

6. ¿Dónde solicitar un servicio de mediación?

7. La figura del mediador

- Elección del mediador

- Agentes involucrados y sus roles

8. Una mirada alrededor

9. Conclusiones

## 65. Programa del Lunes 11.03.2013 (CP-UB, Barcelona)

(10:00 - 13:00 h) **El rol de las patentes en los incentivos para el desarrollo de medicamentos "huérfanos": El "priority review voucher" y la propuesta de "wild-card patents"**, por **Alfonso Calles Sánchez**, ingeniero industrial por la UPM; graduado en *Management in the Public Administration* por el IESE; *visiting scholar* en la Duke University School of Law; antiguo examinador en la OEPM y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y actualmente funcionario de la Comisión Europea, en

la Unidad de Propiedad Industrial del Mercado Interior. Coautor del artículo "Introduction of European priority review vouchers to encourage development of new medicines for neglected diseases", *Lancet* 2010, vol. 376, pp. 922-27.

Más de 1.000 millones de personas en países menos desarrollados padecen enfermedades desatendidas como la malaria y la tuberculosis, para las cuales apenas existen tratamientos. Tampoco se dispone de tratamientos adecuados para múltiples enfermedades raras, minoritarias o huérfanas (i.e. con prevalencia baja, menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes, según definición de la UE).

La comercialización de un medicamento innovador suele requerir más de diez años de investigación y desarrollo, así como múltiples tramitaciones administrativas ante las agencias del medicamento. En Europa se requiere la negociación del precio de referencia y cuotas de reembolso con la Seguridad Social. A lo largo del ciclo de vida del medicamento se requiere una gestión estratégica de su portafolio de patentes (protección del producto, combinaciones, medicamento, uso médico, CCP, etc). Todo ello conlleva un coste que puede superar los 1.000 millones de euros. Esto convierte en financieramente inviable el desarrollo de los llamados medicamentos "huérfanos", que son poco o nada rentables para la industria farmacéutica. Las patentes no son suficientes para incentivar el desarrollo de este tipo de medicamentos,

En un intento de superar estos inconvenientes, gobiernos, organizaciones internacionales, fundaciones y la propia industria farmacéutica vienen proporcionando incentivos centrados en subvenciones y partenariados público-privados. Un ejemplo de ello es el Reglamento europeo 141/2000 relativo a enfermedades huérfanas.

Resultan de especial interés los llamados incentivos de mercado, como el introducido en EEUU con el nombre "*priority review voucher*" (PRV, vale de registro prioritario).

Con la normativa norteamericana del PRV, las empresas, universidades y centro de investigación, cada vez que desarrollan y registran en la FDA un medicamento destinado a una enfermedad desatendida, reciben un PRV con el que pueden acelerar el registro de otro medicamento diferente, del cual sí se espera rentabilidad. Dicho *voucher* puede venderse -a veces por un elevado precio- a otra empresa farmacéutica o a un fondo de inversión.

El PRV es un incentivo que no requiere subvenciones y que, al contrario de las propuestas de extensiones "*wild-card patent*", no retrasa la compleja entrada de los medicamentos genéricos (una extensión "*wild-card patent*" responde a la idea de que, a una empresa que introduce un nuevo medicamento huérfano, se le debe permitir obtener el derecho a una extensión de patente para otro producto suyo de más ventas, o incluso transferir ese derecho a otra empresa).

Hay propuestas para introducir un PRV para la UE, adaptado al marco farmacéutico europeo. Los sistemas de patentes y de reglamentación farmacéutica europeos y norteamericanos presentan diferencias significativas, siendo la más obvia el que en EEUU hay una única oficina de patentes y una única agencia del medicamento. En EEUU no hay retrasos de entrada debidos a la negociación de precios de referencia o cuotas, la FDA interactúa con el sistema de patentes ("*Orange book*" y "*patent-linkage*"), y la forma de entrada de los genéricos puede comenzar con un duopolio temporal de unos meses.

En la presente ponencia se analizarán todos estos temas, lo cual servirá también para mostrar la interrelación entre los aspectos regulatorios farmacéuticos y las patentes.

(15:00 h - 18:00 h) **Winning Oppositions and Appeals at the EPO**, por **Henrik Skødt** and **Peter de Weerd**, European Patent Attorneys of "Plougmann & Vingtoft - intellectual property consulting", with office in Madrid. Henrik Skødt is partner at P&V; he has a Ph.D. in Chemistry, the CEIPI-epi Course on Patent Litigation in Europe, and substantial experience in opposition and appeal proceedings before the EPO. Peter de Weerd joined P&V in 2012, after having been CEO of HealthTech Patents GmbH, patent attorney at Akzo Nobel Pharma, and global head of IP at Novartis Pharma; he also attended the Harvard Business School.

(i) The nuts and bolts of opposition and appeal proceedings

We will discuss formal and substantive issues during opposition and appeal proceedings at the EPO. We will also discuss tactical considerations for both opponents and patentees during the course of the proceedings. Finally, we will discuss how best to prepare and conduct oral proceedings, which often have a decisive influence on the outcome of the proceedings.

(ii) A business perspective focusing on reasons, tactics, and usefulness of oppositions: before, during, and after filing.

Based on a real pharma case, we will discuss how oppositions may be used in a pharmaceutical setting to improve one's commercial position and how "winning" is not only a matter of the outcome of the opposition itself.

## 66. Programa del Lunes 27.05.2013 (OEPM, Madrid)

(10:00 - 10:15 h) **Bienvenida** a cargo de **M<sup>a</sup> José de Concepción Sánchez**, directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la OEPM

(10:15 - 13:00 h) **Donde dije digo digo Diego: la doctrina de los actos propios en los pleitos de patentes**

### Antonio Castán

Abogado desde 1985, discípulo de Hermenegildo Baylos; socio y director del departamento de litigios de Elzaburu, Abogados y Consultores P. Industrial e Intelectual; profesor de derecho procesal de la Univ. Pontificia de Comillas; dedicado principalmente a acciones judiciales en materia de patentes, marcas, derechos de autor y competencia desleal; ha sido el presidente del grupo de trabajo del Grupo Español de la AIPPI para la cuestión Q229 ("*The use of prosecution history in post-grant patent proceedings*"), cuya resolución se adoptó en el 23 octubre 2012 en Seúl.

Todo pleito de patentes, bien se trate de una acción de nulidad o de una acción por violación, viene precedido por un expediente de concesión donde el solicitante de la patente no es raro que efectúe manifestaciones acerca del alcance de la invención. Unas veces se trata de superar, ante la EPO, objeciones relativas a la novedad o a la actividad inventiva que han sido puestas de manifiesto con relación a las anticipaciones detectadas. Otras veces esas mismas objeciones obligan al solicitante a modificar el texto de las reivindicaciones para delimitar el objeto de la invención. Esos cambios pueden poner en entredicho la validez de la patente nacional base de la europea o pueden comprometer más tarde el ejercicio de una acción por infracción. Incluso el ejercicio de acciones en unas jurisdicciones y otras, puede dar lugar a comportamientos procesales diversos por parte del titular de la patente.

¿Hasta qué punto las manifestaciones y conductas del solicitante de la patente durante el procedimiento de concesión pueden ser tomadas en cuenta más tarde en un procedimiento judicial? ¿Puede el profesional despreocuparse de lo que dice y hace en un procedimiento de concesión ante la seguridad de que nada de ello podrá ser utilizado en su contra si la patente es sometida posteriormente al escrutinio de los tribunales? ¿Pueden influir en un procedimiento judicial español las conductas procesales del titular de la patente en pleitos extranjeros?

La doctrina anglosajona del *Estoppe!*, que en nuestro ordenamiento se encarna en la máxima "*venire contra factum proprium non valet*", no parece que se aplique de un modo pacífico. Los "actos propios" en materia de patentes han sido objeto de un tratamiento desigual por los tribunales. Una institución llamada, precisamente, a preservar el principio de seguridad jurídica y la buena fe (la exigencia de observar un comportamiento coherente dentro del tráfico jurídico) suscita en su proyección jurisprudencial no pocas incertidumbres. La ponencia analiza, desde un punto de vista práctico y con la mirada puesta en algunos casos reales, las diversas esferas en que los actos propios aparecen (o desaparecen) en los pleitos de patentes en España, bajo el siguiente guión:

1. Planteamiento del caso: las diversas hipótesis a considerar.
2. La falta de un referente internacional inequívoco: el informe reciente de la AIPPI sobre "*The use of prosecution history in post-grant patent proceedings*".
3. La configuración general de la doctrina de los actos propios en España, como punto de partida: su vinculación a la buena fe y los requisitos establecidos jurisprudencialmente para su apreciación.

4. Los actos propios en la determinación de la validez de la patente: la tramitación de la patente europea y su incidencia sobre la patente nacional en las acciones de nulidad.

5. Los actos propios en la determinación del alcance de la patente: el *prosecution history estoppel* en las acciones de infracción.

6. Otras posibles manifestaciones de los actos propios en los pleitos sobre patentes: ¿Qué pasa cuando la limitación de la patente se lleva cabo en el propio procedimiento judicial?

7. A modo de conclusión o si Maquiavelo tenía razón cuando dijo: "No puede ni debe un señor prudente guardar fidelidad a su palabra cuando tal fidelidad se vuelve en contra y han desaparecido los motivos que determinaron su promesa".

(15:00 - 18:00 h) **Cuestiones que suscita la patente comunitaria (y no solo desde la perspectiva española)**

### Ángel Galgo Peco

Magistrado de lo Mercantil desde 2004; presidente de la Sección 28ª (Mercantil) de la Audiencia Provincial de Madrid desde 2009. En 1989 se incorporó a la Carrera Judicial y, en 1999, al CGPJ como letrado del Servicio de Relaciones Internacionales; fue profesor en la Univ. Alcalá de Henares, la Univ. Carlos III y la Escuela Judicial; ha trabajado para las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea (en La Haya y en Bruselas); es miembro de la *Intellectual Property Judges Association* (IPJA) y participa asiduamente en actividades organizadas por la EPO y la OEPM.

- Descripción general del sistema

- Cuestiones que alientan el debate

-- Base legal

-- Complejidad del sistema resultante

---- ¿Mercado único?

---- Coexistencia de diferentes títulos de patente con distinto ámbito territorial

-- La patente unitaria como objeto de protección - derivación al Acuerdo TUP

-- La patente unitaria como objeto del derecho de propiedad

-- El Tribunal Unificado de Patentes (TUP)

---- Descripción general

---- El dictamen 1/09 del Tribunal de Justicia - Cómo se ha salido del entuerto

---- La arquitectura institucional - cuestiones

----- Criterios para el establecimiento de divisiones nacionales

----- Composición de las Salas

---- Reglas de competencia

----- ¿Qué ocurre con el Reglamento 1215/2012?

----- Competencia TUP/Competencia Tribunales de los EM - Artículo 32.2

----- Cuestiones que suscita el reparto de competencias entre las diferentes divisiones del Tribunal de Primera Instancia - Artículo 33

----- ¿Ganaron los alemanes? (a propósito del sistema dual)

---- Reglas de procedimiento

----- Caracterización general

----- Aspectos que ofrecen mayor contraste respecto de la práctica española

----- La cuestión lingüística

---- Régimen transitorio

---- Los costes (no nos olvidemos)

- La posición española. ¿Y ahora qué?

### 67. Programa del Lunes 30.09.2013 (CP-UB, Barcelona)

(10:00 - 13:00 h) **Is there only one way of assessing Art. 56 EPC? - Peculiarities of the approaches to inventive step at the EPO and several European courts**

## Joachim Renken

Joachim studied chemistry and has a Ph.D. in biophysical chemistry. He is a German *Patentanwalt* and European Patent Attorney. He is partner in the biotechnology group of Hoffmann Eitle in Munich, and director of the new Hoffmann Eitle office in Madrid. He has represented patent proprietors and opponents in more than one hundred lawsuits and oppositions in the fields of biotech, pharma, and chemistry.

### Part 1

- 1.1. Inventive step at the EPO
  - The subjective problem and its solution
  - The problem-solution approach
  - Comparative testing
  - Procedural issues
  - Selected EPO case studies

1.2. Inventive step at the German courts

1.3. Inventive step at the UK courts

### Part 2

2.1. Obvious to try with a reasonable expectation of success

2.2. Bonus effects and envisageable products

### Part 3

3. Comparative case study on inventive step in European courts

In the first part of his lecture, Joachim will review the basic principles of assessing inventive step in EPO proceedings, and he will explain the main principles of assessing Art. 56 EPC applied by the German courts (with reference to the decisions *Fischbissanzeiger*, *Betrieb einer Sicherheitseinrichtung*, and *Olanzapin*) and the UK courts (with reference to *Windsurfing vs. Tabor Marine*, *Pozzoli vs. BDMO*, *Sabaf vs. Meneghetti*, and *Saint Gobain vs. Fusion*).

In the second part of his lecture, he will focus on the question of whether obvious experiments necessarily result in a lack of inventive step. He will again not only present the EPO position (with reference to T2/83; T149/93; T694/92; T337/97; T91/98, T1241/03 and T1677/11), but also the position of the UK courts (with reference to *Medimmune vs. Novartis* and *Novartis vs. Generics*) and the German courts (with reference to *Escitalopram*, *Fettsäurezusammensetzung* and *Dihydropicolinat-Synthase*).

Finally, he will provide comparative studies illustrating cases wherein different European courts came to different conclusions on Art. 56 EPC with respect to one and the same patent (e.g. *Conor vs. Angiomed* and *Leo vs. Sandoz*).

(15:00 - 18:00 h) **La Patente Unitaria y la posición española: el regreso de la autarquía**

## Luis Rodríguez Vega

Magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona desde su creación, juzgado que es uno de los tres a los que el Acuerdo del Pleno del CGPJ de 23.11.2011 (BOE 22.12.2011, pp. 139988-9) les atribuye el conocimiento, con carácter exclusivo, de los asuntos relativos a patentes en Cataluña. En 1989 ingresó en la carrera judicial y desde 1991 ha ejercido como juez en Cataluña. En 2012 ha recibido la medalla de honor de la Generalitat por servicios excepcionales a la justicia (DOGC 9.11.2012, pp. 55340-2).

### - La Patente Unitaria de la Unión Europea

- Marco legal: los Reglamentos (UE) 1257/2012, de 17 de diciembre, y 1260/2012, de 17 de diciembre
- Las características principales del sistema de la Unión

-- La Patente Unitaria y la Patente Europea

**- El Convenio sobre el Tribunal de la Patente Unificada de 19 de febrero de 2013**

- El Tribunal de Primera Instancia
- El Tribunal de Apelación
- Los jueces
- El derecho por el que se rige y las acciones de las que conoce el Tribunal
- Jurisdicción internacional y competencia
- Las líneas básicas del procedimiento
- Las lenguas del procedimiento
- Estatuto del Tribunal

**- La posición española: la lucha por detener el tiempo**

**68. Programa del Lunes 18.11.2013 (OEPM, Madrid)**

(10:00 - 11:20 h) **Cuestiones de actualidad en el Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas**

**M<sup>a</sup> José de Concepción Sánchez**

Licenciada en Ciencias Biológicas y diplomada en Ciencias de Formación del Profesorado por la Universidad Complutense de Madrid. 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.

**Carmen Toledo de la Torre**

Doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Jefe de la Unidad de Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Profesora en cursos sobre documentación de patentes y Propiedad Industrial en distintas universidades, escuelas de negocio y otros foros.

- Entrega al solicitante del Informe sobre el Estado de la Técnica a los 10 meses de haberse presentado la solicitud de patente
- Efectos de la entrada en vigor del Tratado de Derecho de Patentes en el procedimiento nacional de concesión de patentes
- Balance de las subvenciones concedidas en 2013 por la OEPM para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad
- Deducciones fiscales asociadas a las invenciones
- Colaboración de la OEPM con plataformas tecnológicas
- Nuevos Boletines de Vigilancia Tecnológica realizados en colaboración con plataformas tecnológicas: Biotecnología en el sector sanitario, Biomasa, Pesca y Acuicultura
- Novedades en los Informes Tecnológicos de Patentes
- Proyecto de aseguramiento de la integridad de la colección española de patentes y modelos de utilidad en INVENES desde 1826

(11:40 - 13:00 h) **Evaluación del riesgo de infracción y análisis de patentabilidad de productos biosimilares en Europa y Estados Unidos**



## **Bernabé Zea**

Licenciado en Química y agente de la propiedad industrial. Profesor del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona. Socio fundador de la firma ZBM Patents & Trademarks. Actúa frecuentemente como perito en litigios en el ámbito farmacéutico y biotecnológico, y tiene una gran experiencia en la preparación de estudios de riesgo de infracción en estos sectores.

## **Robert Soliva**

Licenciado en Biología y doctor en Química Computacional. Técnico de patentes del área biotecnológica en ZBM Patents & Trademarks, donde elabora informes de patentabilidad y de riesgo de infracción, y donde redacta y tramita solicitudes patentes. Previamente a su incorporación a ZBM estuvo a cargo de la sección de Química y Biología Computacional de la empresa farmacéutica Uriach, cuya división de investigación posteriormente se convirtió en Palau Pharma.

- *ThePatentCliff* - Diferencias entre fármacos clásicos y biológicos
- El papel de las patentes en el lanzamiento de biosimilares
- Diferencias entre fármacos clásicos y biológicos a la hora de aplicar el sistema de patentes
- Depósitos según el Tratado de Budapest
- Situación en EEUU tras las últimas decisiones del Tribunal Supremo (*Myriad* y *Prometheus*)
- Invenciones patentables relacionadas con los productos biológicos (sistemas de expresión, métodos de purificación, proteínas recombinantes, anticuerpos, *constructs*, procedimientos de pegilación de proteínas, etc.)
- Bases para el estudio de una posible infracción de patentes
- Principales diferencias entre EEUU y Europa a la hora de valorar la infracción
- Estrategias de patentes de las empresas descubridoras y de las empresas de biosimilares

(15:00 - 16:20 h) **ADPIC, un derecho de la UE: El TJUE opina de forma diferente al Tribunal Supremo español ¿Cuáles serán sus consecuencias?**

## **Oriol Ramon Sauri**

Abogado en Amat & Vidal-Quadras. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Máster en Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia por ESADE. Doctorando (DEA-Diploma de Estudios Avanzados) en la Universidad de Barcelona.

1. La Sentencia de 18 de julio de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), asunto C-414/11

- Antecedentes de la sentencia: la cuestión prejudicial griega, el Informe de 5 de junio de 2013 del TJUE y las Conclusiones del Abogado General
- Análisis del contenido de la Sentencia del TJUE
- Significado de la Sentencia: un mandato para los Estados miembros y para sus tribunales

2. Comparación entre la STJUE y las Sentencias del Tribunal Supremo, de las salas de lo Civil y de lo Contencioso-administrativo, pronunciadas hasta la fecha en relación con la ampliación de la protección de patentes solicitadas durante la vigencia de la reserva española del art. 167 del CPE

- El aparente conflicto entre la reserva del Art. 167 del CPE, sus efectos y el art. 70 del ADPIC

- Irrelevancia de la discusión sobre el eventual alcance de la reserva del Art. 167 del CPE respecto de patentes que no incorporan reivindicaciones de producto para España
- Consideraciones del tribunal respecto de invenciones reivindicadas y no protegidas con base en la regulación aplicable
- El supuesto de hecho analizado por el TJUE no depende de cómo se hubiese implementado en Grecia la reserva del Art. 167 del CPE

### 3. El mandato de la STJUE y las patentes europeas concedidas con distintos juegos de reivindicaciones

- La patente europea según el CPE. Inexistencia de una patente unitaria
- La traducción de una patente como reflejo de lo concedido por la OEP. Tratamiento de las discrepancias entre traducción y título concedido
- ¿Cómo puede atacarse una traducción revisada que no es reflejo de lo concedido por la OEP?

(16:40 - 18:00 h) **Las reivindicaciones de patente en la práctica actual: formato, estilo, número, coste, ordenación, estructuración y contenido, con vistas a su tramitación en la EPO y en la USPTO**

#### **Pascual Segura**

Prof. de química que en 1988 se transformó *de facto* en "prof. de patentes". Ldo. en química por la Univ. de Valencia; doctor por la Univ. de Barcelona (UB); investigador postdoctoral en la Univ. de California. Agente de la propiedad industrial de la UB. Fundador y director del Centro de Patentes de la UB. Elected member of the first Academic Advisory Board of the European Patent Academy, European Patent Office

- Introducción: normativa y libros sobre redacción
- Categorías de reivs. en la EPO y *statutory claims* en la USPTO
- Cuestiones formales
  - Formato estándar (*comprising*)
  - Formato en-dos-partes (*characterized / the improvement*)
  - Grupos de Markush (*consisting of*)
  - La errata del Art. 7.1 RLP y las malas prácticas hispanoamericanas
  - El decir "dicho" (*said*) está en entredicho
- Dependencia simple
  - Los distintos matices en la EPO y en la USPTO
  - Referencias, simples o múltiples, que no implican dependencia
  - Simbología para reivs. en árboles de dependencia
  - El TS en 2013 decide que de la nulidad de una reiv. independiente no se desprende la nulidad de las reivs. que dependen de ella ( ! )
    - ¿Es posible que un documento "X" en un IET afecte a la reiv. 2, dependiente de la 1, y no afecte a la reiv. 1?
- Cuestiones de estilo y claridad
  - El estilo *KISS (Keep It Short & Simple)*
  - Evitar expresiones prolijas, farragosas o redundantes.
  - En las reivs. dependientes no repetir los adjetivos y complementos que acompañen al sujeto
  - En las reivs. dependientes no usar el formato en-dos-partes
- Dependencia múltiple: las distintas prácticas de la EPO y la USPTO. Notación y número
- Coste
  - Por número de reivs. *formales* (EPO) o *efectivas* (USPTO)

- Por tipo de reiv. y de dependencia
- Por presentación "forzada" de divisionales
- Ordenación: obligaciones y recomendaciones
- Estructuras de dependencias
  - Cadenas, pirámides, y combinaciones de ambas
  - Con dependencias múltiples
  - Selecciones simultáneas
  - Ejemplo de error en la reenumeración de una patente corregida (ES-B9)
- Contenido
  - Reivs. independientes: elementos esenciales
  - Reivs. dependientes: orden de adición de elementos
  - Chequeos sobre validez e infracción durante la redacción
- Conclusión

## 69. Programa del Lunes 24.03.2014 (CP-UB, Barcelona)

(10:00 - 13:00 h) **Aspectos prácticos sobre reivindicaciones de patente**

### **Pascual Segura**

Prof. de química que, en 1988, se transformó *de facto* en "prof. de patentes". Ldo. en química por la Univ. de Valencia; doctor por la Univ. de Barcelona (UB); investigador postdoctoral en la Univ. de California. Agente de la propiedad industrial de la UB. Fundador y director del Centro de Patentes de la UB. Elected member of the first Academic Advisory Board of the European Patent Academy, European Patent Office. Profesor del módulo de Redacción del "Curso sobre patentes y modelos de utilidad" (OEPM-UB)

### **Anna Barlocchi**

Ingeniero industrial, especialidad mecánica, por la ETSEIB de la Universitat Politècnica de Catalunya. De 1990 a 2002 trabajó en una agencia de patentes. En la actualidad trabaja en la agencia ZBM Patents & Trademarks, de la que es socia fundadora. Es *qualified European Patent Attorney* desde 1999. Ha sido coordinadora y profesora en el "Curso práctico para preparar el EQE", y profesora en el "Curso avanzado sobre patentes" (OEPM-UB)

### **Mathieu de Rooij**

Ingeniero aeroespacial por la Universidad de Delft (Holanda). Trabajó como examinador en la *European Patent Office (EPO)* de 2002 a 2008, donde también ha sido instructor de nuevos examinadores. Desde 2008 trabaja en la agencia ZBM Patents & Trademarks, de la que es socio desde 2011. Es *qualified European Patent Attorney* desde 2007. Ha sido profesor en el "Curso práctico para preparar el EQE" y el "Curso avanzado sobre patentes" (OEPM-UB)

- Introducción: normativa y libros sobre redacción
- Categorías de reivs. en la EPO y *statutory claims* en la USPTO
- Cuestiones formales
  - Formato estándar (*comprising*)
  - Formato en-dos-partes (*characterized / the improvement*)
  - Grupos de Markush (*consisting of*)
  - La errata del Art. 7.1 RLP y las malas prácticas hispanoamericanas
  - El decir "dicho" (*said*) está en entredicho
- Dependencia simple
  - Los distintos matices en la EPO y en la USPTO

- Referencias, simples o múltiples, que no implican dependencia
- Simbología para reivs. en árboles de dependencia
- El TS en 2013 decide que de la nulidad de una reiv. independiente no se desprende la nulidad de las reivs. que dependen de ella ( ! )
- ¿Es posible que un documento "X" en un IET afecte a la reiv. 2, dependiente de la 1, y no afecte a la reiv. 1?
- Cuestiones de estilo y claridad
  - El estilo *KISS (Keep It Short & Simple)*
  - Evitar expresiones prolijas, farragosas o redundantes.
  - En las reivs. dependientes no repetir los adjetivos y complementos que acompañen al sujeto
  - En las reivs. dependientes no usar el formato en-dos-partes
- Dependencia múltiple: las distintas prácticas de la EPO y la USPTO. Notación y número
- Coste
  - Por número de reivs. *formales* (EPO) o *efectivas* (USPTO)
  - Por tipo de reiv. y de dependencia
  - Por presentación "forzada" de divisionales
- Ordenación: obligaciones y recomendaciones
- Estructuras de dependencias
  - Cadenas, pirámides, y combinaciones de ambas
  - Con dependencias múltiples
  - Selecciones simultáneas
  - Ejemplo de error en la reenumeración de una patente corregida (ES-B9)
- Contenido
  - Reivs. independientes: elementos esenciales
  - Reivs. dependientes: orden de adición de elementos
  - Chequeos sobre validez e infracción durante la redacción
- Conclusión

(15.00 - 16:20 h) **Recent IP-law amendment in Germany: Falling back from European into national filing again?**

### **Jochen Dörning**

German Patentanwalt and European Patent Attorney. Co-Founder of Meyer-Dörning Intellectual Property, Erlangen. He graduated as a physicist at the Univ. of Kaiserslautern, and he received his doctor's degree at the Univ. of Maryland, USA. He was visiting scientist at the Max-Planck Institute of Nuclear Physics, Heidelberg, and at the Polytechnic Univ. of Catalonia, Barcelona. Since 2005 he has worked primarily in the field of IP, being IP counsel in an automotive supplier company for 5 years.

Recently, the Unitary Patent and the Unitary Patent Court have thrilled the IP community. Expectations are high, however, one begins to fear possible downsides. A general trend back to national filings has already been predicted. Apparently, at the turn of the tides, the German patent system is geared up for competition. The recent patent law amendment has been approved by the German Parliament and is coming into force in spring 2014. Several amendments are clearly directed towards European patent practice. Eventually, it will affect the filing policy of global players as well as medium sized companies in the upcoming years. Some topics of concern are:

- What is the law amendment aimed at?
- Important amendments in detail
- The definite European "Maybe"
- Talking about costs ...
- Can DE seriously challenge EP?
- Who will benefit? Big players or small players?

(16:40 - 18:00 h) **La industria del automóvil y las patentes: particularidades en un sector competitivo**

### **Santiago Galé**

Ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza. Tras trabajar en algunas empresas del sector (p.ej. Opel, General Motors), fue durante siete años el responsable de patentes y coordinador de PI de la multinacional de componentes del automóvil Ficosa. Actualmente es técnico de patentes en J. Isern Patentes y Marcas y, como consultor externo, lleva el portafolio de patentes del Centro Técnico de Seat/Volkswagen en Martorell

1. Introducción al sector
  - Cifras de la industria de la automoción
  - Escala de proveedores
  - Ingeniería de proyectos: fases e hitos principales
2. Líneas de innovación en el sector
  - Áreas principales de desarrollo tecnológico
  - Patentes y diseños representativos
3. Aspectos prácticos en la gestión de la innovación
  - Pertinencia de los departamentos de PI *"in house"*
  - Generación y detección de los diferentes tipos de invenciones
  - Antecedentes relevantes: cómo afectan los desarrollos anteriores presentes en el mercado
  - Redacción de la solicitud de patente: el transvase eficaz de información
  - Estrategia, tramitación y extensiones: variables a tener en cuenta
  - Criterios de evaluación del mantenimiento de los registros
  - Estudios de riesgos: prevención mediante vigilancia tecnológica, limitaciones en rediseños
  - Conflictos y licencias: estimación de la posición del competidor

## **70. Programa del Lunes 26.05.2014 (OEPM, Madrid)**

(10:00 - 11:20 h) **La Propuesta de Directiva de 28 de noviembre de 2013 para la protección del know-how. ¿Un paso adelante en el fomento de la innovación?**

### **Beatriz Díaz de Escauriaza**

Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y Master en Propiedad Industrial, Intelectual y Derecho de la Sociedad de la Información (Magister Lvcentinvs). Asociada en el Dpto. de IP de Bird & Bird desde febrero de 2006, interviniendo en asuntos relacionados con patentes, modelos de utilidad, diseños, marcas y competencia desleal. Antes fue asociada en el Dpto. de IP de Gómez Acebo & Pombo. Autora de diversos artículos, y ponente en varias clases y conferencias.

El pasado 28 de noviembre de 2013 la Comisión Europea publicó el texto de la Propuesta de Directiva para la protección del "saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas". El texto de la propuesta de Directiva responde a la necesidad de armonizar las legislaciones nacionales en torno a una cuestión que representa una importante preocupación en el sector empresarial innovador. La limitada protección que en determinados casos proporcionan los Derechos de Propiedad Industrial, la realidad del espionaje industrial, la dificultad probatoria que entraña la acreditación de la apropiación indebida de un secreto, la dificultad que entraña también la valoración de la información, los elevados costes en los que las empresas se ven obligadas a incurrir para defender ante los tribunales la propiedad de su know-how, etc., son algunos de los motivos por los que las empresas se han mostrado reacias a compartir su conocimiento y que han provocado que los países de la Unión Europea nos encontremos, en lo que a innovación se refiere, muy por debajo de otras potencias como, por ejemplo, Estados Unidos o Japón. La Propuesta de Directiva se enmarca en la "Estrategia 2020 de la Unión Europea" y pretende poner fin a esta situación, procurando proporcionar la seguridad jurídica que hasta ahora se ha echado en falta. ¿Puede entenderse que este objetivo se ha conseguido?

1. Objeto de la Directiva

2. Contenido:

- Concepto de "secreto comercial"
- Supuestos en los que se considera que la adquisición, uso o divulgación de un secreto es ilícita
- Medidas, procedimientos y remedios que establece la Propuesta
- Medidas Provisionales
- Medidas Definitivas

3. Regulación / protección de los secretos industriales en nuestro Derecho y en otros estados miembros: Francia, Inglaterra, Alemania

4. Cuestiones pendientes y modificaciones propuestas

(11:40 - 13:00 h) **Características técnicas de las reivindicaciones de una patente: cómo se encajan las piezas del puzle que es una reivindicación**

**Javier Vera**

Ex Director del Departamento de Patentes de la OEPM. Ingeniero Aeronáutico. Se incorporó a la OEPM en 1995 como examinador de patentes, habiendo ocupado distintos puestos de responsabilidad. Ha participado en el desarrollo de varios manuales nacionales e internacionales de patentes. Ha sido ponente en cursos de PI y ha representado a España en diversos foros internacionales, principalmente en el PCT y en la EPO.

Esta ponencia desarrolla el concepto de características técnicas en las reivindicaciones de una patente. Explora su naturaleza, las condiciones necesarias para que un elemento técnico se convierta en una característica técnica aceptable en una reivindicación de patente, y las distintas maneras válidas de incorporar características técnicas en las reivindicaciones dependientes. También analiza la manera en que pueden verse afectadas las características técnicas en una modificación de reivindicaciones causada para superar una objeción del estado de la técnica tras un examen sustantivo. En toda la exposición se presentan ejemplos reales.

1. Elementos técnicos vs Características técnicas
2. Las tres formas de incluir características en las reivindicaciones dependientes
3. Cómo salir airoso de una objeción
4. Redactar reivindicaciones: ¿dónde se pone el listón?
5. Presentación de ejemplos reales

(15:00 - 16:20 h) **Algunos aspectos prácticos sobre el restablecimiento de derechos en materia de patentes ante la OEPM: ¡¡No nos equivoquemos, la perfección humana no existe!!**

**Miguel Aznar**

Ldo. en Derecho por la Univ. Complutense de Madrid. Tras dos décadas en otro despacho, trabaja en la actualidad como abogado en la agencia BALDER, de la que es socio. Con amplia experiencia en el área administrativa y contencioso-administrativa, tanto en materia de marcas como de patentes. Autor de publicaciones sobre PI, y ponente en diversas charlas y coloquios.

Se analizarán los siguientes puntos, citando la doctrina de la OEPM y la jurisprudencia contencioso-administrativa.

1. Breve análisis de los requisitos legales del restablecimiento de derechos. Las cuestiones suscitadas en torno a los plazos.

2. Los *malditos* errores.

3. La diligencia exigible: especial consideración de la diligencia exigible al agente y sus empleados. ¿Son siempre fiables los sistemas de control?

4. El error aislado.

5. Algunos números sobre el restablecimiento de derechos en la OEPM.

(16:40 - 18:00 h) **Aproximación a las reglas de procedimiento del proyectado Tribunal Unificado de Patentes**

**Ángel Galgo Peco**

Magistrado de lo Mercantil desde 2004; presidente de la Sección 28ª (Mercantil) de la Audiencia Provincial de Madrid desde 2009. En 1989 se incorporó a la Carrera Judicial y, en 1999, al CGPJ como letrado del Servicio de Relaciones Internacionales; fue profesor en la Univ. Alcalá de Henares, la Univ. Carlos III y la Escuela Judicial; ha trabajado para las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea (en La Haya y en Bruselas); es miembro de la *Intellectual Property Judges Association* (IPJA) y participa asiduamente en actividades organizadas por la EPO y la OEPM.

El 19 de febrero de 2013 tuvo lugar la firma del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes, pieza clave del denominado sistema de la patente unitaria. El propio acuerdo contiene un grupo numeroso de artículos en los que sienta los principios que han de regular la actuación del proyectado Tribunal, así como los principios inspiradores y lineamientos básicos del procedimiento ante el mismo. En su artículo 41 prevé la adopción de un Reglamento de Procedimiento, que contendrá la regulación de detalle.

Para la puesta en marcha del Tribunal se estableció un Comité Preparatorio, con participación de representantes de todos los países signatarios. Una de las principales áreas de trabajo es la relativa al Reglamento de Procedimiento, en la que ya se partía de precedentes significativos: trabajos llevados a cabo por grupos de expertos con el soporte de la Comisión Europea, durante el largo proceso negociador que desembocó en el "*Patent Package*". Así, tras su entrada en funcionamiento, el Comité Preparatorio hizo pública la decimoquinta versión del Reglamento, abriendo un periodo de consulta pública del 25 de junio al 1 de octubre de 2013.

Son muchas las cuestiones (y preocupaciones) que esta materia suscita en los sectores implicados. Muestra de ello es el número de aportaciones durante ese proceso de información pública, así como el reflejo de la cuestión en la prensa (dio la vuelta al mundo la carta que Apple, Samsung y Google -rivales en otros ámbitos- dirigieron al New York Times, expresando su inquietud ante el texto entonces conocido, particularmente en lo relativo los temas de la bifurcación y de las *injunctions* u órdenes de cese).

Al no haber firmado el Acuerdo, España permanece alejada de los trabajos desarrollados en el seno del Comité Preparatorio. A todo ello se suma una total ausencia de debate público sobre la materia. Dicha situación no resulta de recibo. Por varias razones. No sólo por la eventualidad de que en algún momento España se incorpore al sistema (pudiera pensarse que la próxima resolución de los recursos presentados ante el Tribunal de Justicia contra los Reglamentos 1257/2012 y 1260/2012 constituirá el verdadero Rubicón), sino también porque, aunque tal escenario no se produjera, seguirá habiendo sin duda ciudadanos y empresas españolas que se verán forzados a comparecer ante el Tribunal Unificado de Patente.

En este contexto, el objetivo de la ponencia es abordar, con todas las limitaciones inherentes a una primera aproximación, las cuestiones más relevantes que suscita la regulación del procedimiento ante el Tribunal Unificado de Patente, a partir de la decimosexta versión del Reglamento de Procedimiento que el Comité Preparatorio decidió hacer pública en su reunión del pasado 6 de marzo de 2014.

**71. Programa del Lunes 29.09.2014 (CP-UB, Barcelona)**

(10:00 - 11:20 h) **Patentes esenciales y estándares en las TIC: retos y oportunidades**

## Alessandro Orsi

Licenciado en informática, *European Patent Attorney* y agente italiano de patentes y marcas, con más de 20 años de experiencia en IP. Tras trabajar en IBM y Pirelli, en 1998 se incorporó a HP. Desde 2012 es director senior del Dpto. de Asesoramiento y Transacciones de IP para el negocio mundial de impresión y sistemas personales. Desde 2011 también es el asesor legal del Dpto. de Estándares Industriales, y representa a HP en los comités de IP de algunas SDO, como la *International Telecommunication Union* (ITU) y el *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI).

1. Las políticas de IP en las organizaciones de desarrollo de estándares (*Standards Development Organizations, SDO*)
  - Esquemas de licencia: RF, F/RAND. Exclusiones
2. Patentes esenciales: ¿qué son y cuánto valen? ¿para qué sirven?
  - Los casos 3G y 4G
    - La selección de los posible licenciantes (arriba en la cadena de suministro)
3. Problemas en F/RAND
  - Inhibitorias y *hold up value*: "*it only takes one bullet to kill*"
    - Royalties más altos que F/RAND
    - *Grant back*
    - Licencias sobre el portfollio entero
  - Acumulación de royalties (*royalty stacking*)
4. Desarrollos más recientes sobre las licencias de patentes esenciales
  - Declaraciones de los órganos reguladores (*Federal Trade Commission, Department of Justice, European Commission*)
  - Las decisiones más recientes de los tribunales
    - Microsoft vs. Motorola, Washington, Western District Court
    - IP Ventures vs. Cisco, HP *et al.*, Illinois, Northern District Court
    - Huawei vs. ZTE, Tribunal de Justicia de la UE (pendiente)
5. Sobre qué trabajan los Comités IP de ITU y ETSI
  - Disponibilidad de inhibitorias en caso de infracción de patentes esenciales
  - Significado de *Razonable* en F/RAND
  - Obligación de conceder una licencia a cualquier tercero

(11:40 - 13:00 h) **Inventores académicos en España**

## Catalina Martínez

Científica titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, en Madrid. Especializada en economía de la ciencia y la innovación, política de patentes, y política de ciencia y tecnología. Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Antes de incorporarse al CSIC trabajó tres años en una consultoría económica sobre defensa de la competencia, en Londres y Bruselas, y seis años en la Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria de la OCDE en París.

Estudios recientes muestran que las universidades norteamericanas son titulares de la mayoría de las patentes inventadas por sus investigadores, y que menos del 25% de las mismas es propiedad de empresas. La situación es muy diferente en Europa (Italia, Francia, Holanda, Dinamarca, Suecia...), donde más del 60% de las patentes inventadas por académicos pertenece a empresas. Este tipo de patentes, sin embargo, no aparece en las estadísticas oficiales, que clasifican las patentes por la institución del titular, no la del inventor. Es una transferencia invisible, que hasta ahora no ha sido estudiada a gran escala en España. ¿Qué conclusiones se podrían extraer de su análisis?

El objetivo de la ponencia es presentar las primeras estadísticas sobre patentes de investigadores académicos en España, diferenciando por campos tecnológicos, universidades y centros públicos de investigación. La información procede de una nueva base de datos elaborada en el marco de un proyecto



de investigación liderado por la ponente, donde se cruzan nombres de autores de casi 200.000 publicaciones científicas con nombres de inventores de más de 15.000 solicitudes de patentes europeas.

Durante la ponencia se describirán las características de las patentes que cuentan entre sus inventores con investigadores del sector público español, las empresas españolas y extranjeras con más patentes de académicos españoles, y las universidades y centros públicos de investigación españoles con mayor número de inventores de patentes propiedad de empresas.

(15:00 - 16:20 h) **La cláusula Bolar y actividades preparatorias: de la preparación de los principios activos a la obtención de la autorización de comercialización del medicamento, pasando por la realización de los estudios clínicos ¿Todos tenemos claro lo que queremos en Europa?**

### **Miguel Vidal-Quadras**

Doctor en derecho y abogado en Amat & Vidal-Quadras. Profesor de derecho mercantil en la Universitat Internacional de Catalunya. Profesor responsable del módulo protección de la tecnología (patentes y *know-how*), del Máster en Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información, de la Facultad de Derecho de ESADE. Profesor del módulo jurídico y del módulo de transferencia en el Curso sobre Patentes y Modelos de Utilidad, del Centro de Patentes de la UB.

1. El origen de la cláusula Bolar en Europa: de porqué la oposición de la Comisión a la Bolar canadiense trajo la cláusula Bolar a Europa.
2. La aprobación de la cláusula Bolar en la UE. El pulso mantenido entre la Comisión y el Parlamento, que ganó el Parlamento.
3. Incorporación de la cláusula Bolar en los países europeos: ¿una adaptación a la carta?
4. El caso *Astellas vs. Polpharma* en Düsseldorf, Alemania. Unas medidas cautelares peculiares.
  - Choque entre intereses encontrados. El fallo de primera instancia.
  - La opinión del tribunal de Düsseldorf y la cuestión prejudicial planteada al TJUE.
  - Astellas recula: ¿Un *referral* peligroso?
5. El último capítulo de la serie: la ampliación de la Bolar en Gran Bretaña.
6. La Bolar y su adaptación en España. Continuidad en el Anteproyecto de Ley de Patentes.

(16:40 - 18:00 h) **Transferencia de tecnología en el sector farmacéutico: experiencias tras 25 años negociando y redactando contratos**

### **Jordi Faus**

Ldo. en derecho por la UB. Máster en Estudios Jurídicos Europeos por el Colegio de Europa de Brujas. Ha cursado un Programa de Dirección General en IESE. Ejerce como abogado desde hace más de 25 años, y desde 2012 ha sido considerado como uno de los mejores de España por la Guía Chambers & Partners. En 1997 fundó el despacho boutique Faus & Moliner, que ha sido reconocido internacionalmente como el mejor de España en derecho farmacéutico por diversas publicaciones.

1. Tipologías de Contratos
  - Contratos de co-desarrollo
  - Contratos de licencia
  - Contratos de co-marketing
  - Contratos de distribución
  - Contratos de agencia
2. Las negociaciones pre-contractuales
  - Naturaleza jurídica de las cartas de intenciones y otros documentos similares
  - La definición del objeto del contrato y su valoración
  - Aspectos prácticos a considerar al presentar un proyecto

- La responsabilidad pre-contractual

### 3. Estructura básica de los contratos habituales en el sector, y reflexiones prácticas y legales sobre las cláusulas más típicas

- Objeto del contrato
- Las cláusulas de exclusividad y no competencia
- Precio, y condiciones de pago, con referencia especial a los royalties
- Manifestaciones y garantías. División de responsabilidades
- Duración de los contratos, prórrogas y consecuencias de terminación
- La confidencialidad y la protección de la propiedad industrial e intelectual
- La ley aplicable y la atribución de jurisdicción.

## 72. Programa del Lunes 17.11.2014 (OEPM, Madrid)

(10:00 - 11:20 h) **¿Alcance uniforme de la patente europea?: aplicación variable del artículo 69 EPC; práctica de los tribunales españoles**

### Colm Ahern

Abogado español e ingeniero irlandés con más de 25 años de experiencia, y socio asociado de Elzaburu. Se dedica principalmente a los litigios de patentes, donde su formación como ingeniero y su experiencia industrial son de especial relevancia. Forma parte de la lista de árbitros, mediadores y expertos de la OMPI para las tecnologías de la información y para las patentes esenciales para los estándares técnicos.

A pesar de ser la pieza central del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (*European Patent Convention*, EPC), el artículo 69 se aplica de manera diferente en los distintos estados contratantes e incluso en los distintos tribunales de un mismo estado. El tratamiento de cuestiones tan centrales como la naturaleza fáctica o jurídica de la interpretación, el papel de los peritos, la esencialidad de todos los elementos, el análisis de la equivalencia y la relevancia del expediente de tramitación es muy diverso. En esta ponencia se considerará la práctica de los tribunales españoles en el análisis de la infracción y el efecto que estas diferencias pueden tener.

(11:40 - 13:00 h) **El modelo de utilidad y sus retos ante la modificación de la Ley de Patentes.**

### José-Ángel García-Zapata

Abogado asociado en el dept. IP de Bird & Bird desde 2010, y anteriormente en Gómez-Acebo & Pombo. Ldo. en Derecho por la Univ. de Alicante (2005). Alumno de la XII promoción del Magister Lvcentinvs, donde participa como profesor desde hace tres años. Su trabajo se centra fundamentalmente en litigios de patentes, marcas y diseños, aunque también incluye la redacción de contratos y tareas relacionadas con la presentación de solicitudes de registro de derechos así como el mantenimiento de los mismos.

- Introducción: referencia al derecho comparado
- Marco legal actual y ámbito objetivo del modelo de utilidad
- Requisitos de protección
- Derecho al modelo de utilidad
- Procedimiento de concesión
- Protección conferida por el modelo de utilidad
- Nulidad del modelo de utilidad
- Supletoriedad de la Ley de Patentes
- Reforma de la Ley de Patentes y modificaciones de la figura del modelo de utilidad

(15:00 - 16:20 h) **La modificación de las reivindicaciones de una patente ante una acción de nulidad ante los tribunales, o cómo cambiarse de coche en marcha**

### Pedro Merino

Abogado especializado en litigios de propiedad industrial e intelectual desde hace 17 años. Socio de Baylos Abogados. Of. Counsel en España del despacho inglés Olswang. Vicepresidente del Grupo español de la AIPPI. Autor de diversos artículos y publicaciones en la materia. Ha participado en el litigio que dio lugar a la pionera resolución judicial en España relativa al tema de la ponencia (Auto JM de Granada, de 2011-07-06.). Autor de la novela *Historias de Ógal*, de género fantástico, y con vida propia más allá de la PI.

1. Dinamismo: la modificación de las reivindicaciones de una patente en el procedimiento judicial es una muestra del dinamismo de la propiedad industrial
2. Reto: ese dinamismo plantea importantes retos procesales
3. Presente y futuro: el análisis de la posibilidad de modificar las reivindicaciones en un litigio es diferente en el sistema actual y en el Anteproyecto de Ley de Patentes
4. Opciones: la modificación puede plantearse en diversos momentos procesales
5. Máxima: debe prevalecer el derecho de contradicción
6. Imperfección: novedades y deficiencias en el Anteproyecto
7. Europa: la modificación de reivindicaciones en el futuro litigio de patente unitaria
8. Súplica: ¿podría alguien, por favor, ampliar los litiputienses plazos procesales en el litigio en España?

(16:40 - 18:00 h) **Criterios indemnizatorios en propiedad industrial: se puede perder aun ganando**

### **Enrique García García**

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª). Especialista de lo mercantil

1. La indemnización del daño moral en caso de infracción de patente.
2. Acumulabilidad de la reclamación por daño moral con otras pretensiones indemnizatorias.
3. Otros problemas de acumulabilidad de criterios indemnizatorios.
4. La denominada indemnización mínima marcaria y el intento de su extensión a otros ámbitos de la propiedad industrial.
5. La regalía hipotética.
6. El cálculo de beneficios como criterio indemnizatorio: el problema de la repercusión de costes indirectos en el cálculo de la indemnización.

### **73. Programa del Lunes 23.03.2015 (CP-UB, Barcelona)**

(10:00 - 13:00 h) **Una actualización en materia de Certificados Complementarios de Protección (CCPs) para medicamentos: casos pendientes y examen de algunas decisiones del TJUE y de los tribunales españoles**

### **Javier Huarte**

Abogado. Socio de Grau & Angulo, despacho especialista en asesoramiento y litigios en materia de propiedad industrial e intelectual. Su práctica profesional se centra en las patentes farmacéuticas, campo en el que asesora y representa a compañías nacionales y multinacionales. A lo largo de los últimos quince años ha participado en algunos de los procedimientos judiciales de patentes más relevantes que ha habido en España, en relación con fármacos superventas tales como simvastatina, paroxetina, atorvastatina, olanzapina, amlodipino, escitalopram, esomeprazol, ibandronato, sildenafil o quetiapina, entre otros.

### **Peter Markvardsen**

Ldo. en química/biotecnología. Agente de patentes europeas (EQE en 2000), socio de ZBM Patents & Trademarks. Tras 4 años como investigador en Novo Nordisk A/S (Dinamarca), en 1996 empezó a trabajar en su depto. de patentes. Con mucha experiencia en todo tipo de cuestiones relacionadas con patentes de biotecnología y química, tales como redacción y tramitación de solicitudes EP y PCT, oposiciones, recursos, búsquedas y FTO. Tutor del "Curso práctico para preparar el EQE" del Centro de Patentes de la UB. Autor de varias ponencias sobre el sistema de patentes, especialmente en biotecnología.

- El caso "Synflorix" (proteína D). Sentencia del TSJ de Madrid de 9 de julio de 2014 vs. sentencia del TJUE de 15 de enero de 2015.

- Los casos "Actavis", "Georgetown" y "Lilly". Tres sentencias del TJUE en un mismo día sobre el Art. 3 del Reglamento.
- El caso "telmisartán + HCTZ". Pleitos en varios países y asunto pendiente en el TJUE.
- El caso "montelukast" sobre la duración máxima de la exclusiva conferida por una patente + CCP.
- El caso "gefitinib" sobre las autorizaciones suizas.
- Algunas sentencias españolas.

(15:00 - 16:20 h) **Priority rights in the EPC**

### 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 and head of Hoffmann Eitle's Madrid office ([www.hoffmanneitle.es](http://www.hoffmanneitle.es)). Joachim has been lecturer in several teaching activities organized by the OEPM and the UB Patents Center.

1. Transfer of priority rights
2. Identity of invention and the concept of partial priority
3. Toxic divisionals and the referral to the Enlarged Board of Appeal
4. What is the first application for the purpose of determining priority?

(16:40 - 18:00 h) **Materia patentable (*subject matter eligibility*) en los EEUU: de dónde venimos y a dónde vamos, particularmente en el sector químico-farmacéutico-biológico**

### Bernabé Zea

Licenciado en Química por la UB (1988) y agente oficial de la propiedad industrial (1992). Empezó a trabajar como profesor en el Centro de Patentes de la UB en 1988. En la actualidad, combina su trabajo en la UB con su actividad en ZBM Patents & Trademarks, agencia de la que es director general. Con amplia experiencia en la preparación de dictámenes de patentabilidad, estudios de validez y de riesgo de infracción de patentes, negociación de licencias de patentes y *Due Diligence*. Frecuentemente actúa como perito ante los tribunales.

### Mónica López

Licenciada en Química y Bioquímica por la UAB. *Qualified European Patent Attorney* desde 2010. Se incorporó a ZBM Patents & Trademarks en 2006, contando ya con cinco años de experiencia en otra agencia en la que se dedicaba a la redacción de solicitudes y a proporcionar apoyo técnico durante su tramitación nacional e internacional. Actualmente se dedica sobre todo a la redacción y defensa de patentes en el sector bioquímico, biotecnológico y de ciencias de la vida. También se encarga de la preparación de informes de infracción así como de opiniones de patentabilidad.

1. El concepto de "materia elegible" en la ley de patentes de los EEUU.
2. Decisiones recientes del Tribunal Supremo estadounidense sobre "materia elegible":
  - 2.1. *Mayo-Prometheus* (2012)
  - 2.2. *Myriad* (2013)
  - 2.3. *Alice* (2014)

3. Impacto de las decisiones *Myriad* y *Mayo-Prometheus* en la práctica de la *United States Patent & Trademark Office* (USPTO): las guías de examen de la USPTO de marzo de 2014.
4. Reacciones de empresas y agentes ante la aplicación de las guías de examen de la USPTO de marzo de 2014.
5. Las guías de examen de la USPTO de diciembre de 2014.
6. Decisiones del *Court of Appeal for the Federal Circuit* (CAFC) basadas en las citadas decisiones del Tribunal Supremo.
7. Situación actual y recomendaciones a la hora de redactar y tramitar una solicitud de patente, considerando su defensa ante la USPTO, en el sector químico-farmacéutico-biológico, y que pueda tener relación con leyes o principios de la naturaleza, productos naturales, fenómenos naturales o ideas abstractas.

#### **74. Programa del Lunes 18.05.2015 (OEPM, Madrid)**

(10:00 - 13:00 h) **Litigios transfronterizos sobre patentes europeas con y sin efecto unitario durante el (largo) período transitorio previsto en el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes: ¿cómo manejarse en ríos revueltos?**

##### **Manuel Desantes Real**

Catedrático de Derecho internacional privado en la Univ. de Alicante (UA) desde 1992. Ha sido Vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes desde 2001 a 2008, Vicerrector y Rector en funciones de la UA entre 1996 y 1998, y miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea entre 1998 y 2001. En la actualidad es *Member of Counsel* de la firma ELZABURU y Vicepresidente del Jurado del Diseño Español. Ha publicado cinco libros y más de sesenta artículos sobre derecho internacional privado y propiedad intelectual e industrial.

Se estudiarán casos referidos a:

1. Acciones de revocación de patentes europeas clásicas y de patentes europeas con efecto unitario
2. Acciones de infracción de patentes europeas clásicas localizadas en un solo Estado plurilocalizadas, con un solo demandado o con varios
3. Acciones de infracción de patentes europeas con efecto unitario
4. Acciones de declaración de no infracción de patentes europeas clásicas localizadas en un solo Estado plurilocalizadas, con un solo demandado o con varios
5. Acciones de declaración de no infracción de patentes europeas con efecto unitario
6. Acciones de reconvencción y de defensa
7. Medidas provisionales y cautelares
8. Situaciones de litispendencia y conexidad

Se hará referencia a casos, legislación aplicable y jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de tribunales nacionales; en particular a:

- Reglamento 1215/2012 sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judicial en material civil y mercantile (Bruselas I), que se aplica desde el 10 de enero de 2015 y ya ha sido modificado por el Reglamento 542/2014, que introduce normas específicas para el Tribunal Unificado de Patentes y para el Tribunal de Justicia del Benelux
- Reglamento 864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II)

- Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013 (Acuerdo TUP)
- Reglamento 1257/2012 de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente (Reglamento 1257)
- Reglamento 1260/2012 de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción (Reglamento 1260)
- Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Bier (1976), Shevill (1995), Roche (2006), Gat (2006), Painer (2011), Solvay (2012), Folien Fisher (2012), Coty (2014)
- Sentencia de la High Court (London) 2014 (Actavis v. Lilly)

(15:00 - 18:00 h) **Métodos de valoración de patentes: Aplicación práctica de los métodos más utilizados; nuevas perspectivas y caso práctico de estudio**

### **Julio Cerviño**

Prof. de Comerc. e Investn. de Mercados, Univ. Carlos III de Madrid. Codirector del grupo de investn. MarketinGroup ([www.marketingroup.com](http://www.marketingroup.com)) y del Máster de Direc. Intl. de Empresas de la misma univ. Dr. en CC.EE. y Empresariales por la UAM; Master Int. Bus. & Affairs por la Washington Univ. (EE.UU). Ha publicado multitud de artículos académicos. Es perito técnico en valoración de intangibles, competencia desleal e imitación de patentes y marcas. Ha trabajado en el área intl. de varias empresas multinacionales (Caterpillar Inc, McDonnell Douglas Corporation, Maritz Ltd.)

1. Introducción a la valoración de intangibles y sus motivaciones
2. Valoración de patentes. Principales métodos.
  - 2.1. Método de coste
  - 2.2. Método de flujos de caja/rentas futuras
  - 2.3. Método de valor de mercado o de "comparables"
3. Nuevas perspectivas: revisión de los criterios de Georgia Pacific en la jurisprudencia norteamericana a raíz del caso Motorola vs. Microsoft (2013)
4. Caso práctico de valoración de patente aplicando el método de valor de mercado
5. Caso práctico de valoración de patente aplicando el método de flujos de caja
6. Conclusiones

### **75. Programa del Lunes 28.09.2015 (CP-UB, Barcelona)**

(10:00 - 13:00 h) **La patente europea con efecto unitario (EP-UE, *European Patent with Unitary Effect*) y el Tribunal Unificado de Patentes (UPC, *Unified Patent Court*): cómo prepararse para la nueva situación y para sacar el máximo provecho de ella [aunque España se quede fuera del *package*]**

### **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, con amplia experiencia en redacción y defensa de patentes ante la EPO, así como en la preparación de informes de patentabilidad y de riesgo de infracción, especialmente en las áreas de química y farmacia.

### **Montserrat Jané**

*Qualified European Patent Attorney* desde 2008, con el *CEIPI Course on Patent Litigation in Europe*. Lda. en química por la UB, con gran experiencia en la industria de química fina, habiendo sido jefa de I+D de una empresa farmacéutica durante diez años. Socia de ZBM Patents & Trademarks, con amplia experiencia en: estudios de patentabilidad, redacción y tramitación de patentes, oposiciones y apelaciones ante la EPO, y opiniones de libertad de operación, especialmente en las áreas de química y farmacia. Profesora en el Centre de Patents de la UB desde 2002.

- El actual sistema de la EP clásica vs. el futuro sistema que incorpora la EP-UE
- Qué significa el "efecto unitario"
- Legislación aplicable para diferentes territorios y situaciones: propiedad, transferencia, validez, infracción, etc.
- Cómo obtener una EP-UE
- El nuevo régimen de traducciones: disposiciones transitorias y régimen de compensaciones
- Costes de la EP-UE vs. costes de la EP clásica
- Posibles acciones ante la EPO relativas a una EP-UE: oposiciones, recursos, limitaciones, etc.
- Cuándo convendrá elegir la protección de una EP-UE
- Cómo prepararse ante la entrada en vigor del nuevo sistema: medidas a tomar con relación a la propia cartera de patentes
- El *Unified Patent Court Agreement* (UPCA): estados miembros y entrada en vigor
- Estructura y composición del UPC: instancias, divisiones, sedes, jueces, jueces técnicos, arbitrajes, etc.
- La relación del UPC con el CJEU (*Court of Justice of the European Union*)
- Acciones ante el UPC: infracción, nulidad, declaración de no infracción... *Forum shopping & bifurcation*
- Costes de las acciones ante el UPC
- Disposiciones transitorias: jurisdicción compartida con tribunales nacionales; *opt-out/opt-in*
- Aspectos relevantes del procedimiento ante el UPC: fases, *protective letters, provisional measures, producing and preserving evidence, etc.*
- Idiomas de los procedimientos
- Quién puede actuar ante el UPC: abogados de países contratantes, *European Patent Attorneys* con calificación adecuada
- Consideraciones estratégicas ante el nuevo sistema de patentes, ilustradas con ejemplos

(15:00 - 16:20 h) **El marco jurídico internacional de las patentes: ¿multilateralismo o bilateralismo?**

### **Marco M. Alemán**

Actualmente es el Director Encargado de la División del Derecho de Patentes de la OMPI, donde ha ocupado diversos puestos desde 1999. Ha sido Superintendente Delegado para PI de Colombia e investigador en el Max-Planck Institute de Múnich. Previamente trabajó como abogado de PI. Ldo. en Derecho por la Univ. Javeriana de Colombia y Dr. por la Univ. de Alcalá (España, 2006). Autor y ponente de numerosos artículos, conferencias y clases en varios foros y univs. El último de sus libros (Springer, 2014) se titula "Acuerdos Bilaterales de Comercio y Propiedad Intelectual".

Para muchos el sistema multilateral vive un momento complejo, en atención a la dificultad que presentan las negociaciones multilaterales, tanto en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) como en la Organización Mundial del Comercio (OMC). En lo relativo a patentes, a pesar de los esfuerzos que hacen los delegados de los países miembros y los observadores (asociaciones internacionales de abogados y ONGs que representan intereses privados o públicos), el progreso es escaso. Entre otras razones, porque los intereses son muy diversos y el grado de entendimiento de los temas en discusión es muy dispar.

El escaso progreso en el marco multilateral abona el terreno a las negociaciones en otros espacios, p.ej. los acuerdos bilaterales de comercio (TLCs/EPAs) y la negociaciones entre oficinas de patentes (Trilateral/IP5/PPHs). Estos nuevos escenarios de negociación sin duda producen resultados a corto plazo, pero están limitados en su alcance (escaso número de participantes) y podrían desalentar -en lugar de favorecer, como se piensa- el progreso multilateral. Está claro que todas estas negociaciones se llevan a cabo en paralelo, por lo que los actores públicos y privados tienen dificultad en identificar cuál es el escenario que se debe privilegiar.

Por otra parte, la realidad muestra un aumento creciente en el número de solicitudes de patentes a nivel internacional -lo que corresponde a la mayor presencia internacional de las empresas-, por lo que se podría

pensar que la complejidad de los marcos vigentes no ha sido un obstáculo en la labor de protección internacional; sin embargo, sin duda se trata de un asunto que hace más compleja la protección de las invenciones en el exterior.

La disyuntiva no es entre multilateral o bilateral, sino entre temas que deben ser abordados en un escenario o en otro.

(16:40 - 18:00 h) **Patentabilidad e infracción de las reivindicaciones de segunda indicación médica: más de 30 años intentando determinar su alcance**

### **Jorge Llevat**

Socio del departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Licenciado por la Universidad de Barcelona y LLM por la University of Chicago. Abogado, admitido NY Bar. Profesor del módulo de diseño industrial del Master IP-IT de ESADE. Actualmente investigador externo en el Instituto Max-Planck en Munich.

1. Concepto, historia y requisitos de patentabilidad
  - 1.1. Reivindicación de tipo suizo y reivindicación de producto-limitado-por-su-propósito (*purpose-limited product claim*)
  - 1.2. Delimitación frente a los métodos de tratamiento terapéutico
  - 1.3. Revisión de las decisiones de la OEP
2. Infracción de la patente
  - 2.1. Cómo se infringe la patente de segundo uso
  - 2.2. ¿Infracción directa o indirecta? El problema del "carving out" o "skinny label": qué sucede cuando el prospecto y los demás materiales del medicamento no mencionan la indicación patentada
  - 2.3. Quién infringe la patente: la situación de médicos y farmacéuticos
  - 2.4. Estado de la cuestión en la jurisprudencia: examen de resoluciones judiciales en España y en otros países europeos

## **76. Programa del Lunes 16.11.2015 (OEPM, Madrid)**

(10:00 - 11:20 h) **La infracción indirecta de patentes: ¿España se aparta del entorno?**

### **Colm Ahern**

Abogado español e ingeniero irlandés con más de 25 años de experiencia, y socio asociado de Elzaburu. Se dedica principalmente a los litigios de patentes, donde su formación como ingeniero y su experiencia industrial son de especial relevancia. Forma parte de la lista de árbitros, mediadores y expertos de la OMPI para las tecnologías de la información y para las patentes esenciales para los estándares técnicos.

Se analizará la interpretación de los tribunales españoles de la infracción indirecta (Art. 51 LP) y se comparará con la interpretación de los tribunales de los países del entorno.

- Entregar u ofrecer entregar medios para la puesta en práctica de la invención
  - La jurisprudencia alemana (*Luftheizgerät*, BGH 10.10.2000)
  - La jurisprudencia británica (*Actavis vs. Lilly*, EWHC 15.05.2014)
  - La jurisprudencia española: *Vileda vs. Spontex* (SAP Bcn-15 30.06.2008; STS1 24.10.2012); *Sisvel* (SAP Mad-28 7.11.2011); *Amlodipino* (SAP Bcn-15 12.06.2001); *Docetaxel* (SAP Granada 11.06.2013)
- Un elemento esencial
  - *Pipettensystem* (BGH 27.02.2007)
  - *Nespresso* (LG Düsseldorf 16.08.2012)
  - *Nestec vs. Dualit* (EWHC 22.04.2013)
- El agotamiento del derecho (Art. 54.2 LP) y los recambios
  - *Technical Concepts vs. Serkonten* (SAP Vizcaya 23.06.2005)



- La ausencia de la necesidad de infracción directa
- Medios aptos y destinados para la puesta en práctica de la invención
- Productos que se encuentren corrientemente en el comercio
- Incitación a la infracción
- Impedir el uso de la infracción indirecta para proteger lo ya caducado
- Conclusiones

(11:40 - 13:00 h) **Requisitos de la solicitud de patente cuando la invención se refiera a materia biológica de origen vegetal o animal: Art. 23.2 de la Ley 24/2015 de Patentes**

### **Asha Sukhwani**

Lda. en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Titulada Superior de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Representante de la OEPM en las negociaciones del Convenio sobre Diversidad Biológica (durante 16 años, los 4 últimos para el Protocolo de Nagoya) y en el Comité Intergubernamental de Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (10 años), de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Autora del libro "Patentes Naturistas".

- Artículo 23.2 primer párrafo de la Ley 24/2015 de Patentes: la obligación de incluir en solicitud de patente la mención del origen geográfico o la fuente de procedencia de la materia biológica
- Países europeos que han cambiado su legislación sobre el origen geográfico. Terminología utilizada
- Importancia del origen geográfico: distribución mundial de la diversidad biológica. Especies endémicas
- Especies silvestres y especies domesticadas: recursos genéticos vs. recursos fitogenéticos
- Requisito de divulgación del origen en las solicitudes de patentes: ¿es suficiente?
- Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB): objetivos. Patentes y uso comercial sostenible de la biodiversidad
- Términos utilizados en CDB: recurso genético vs. materia biológica. País de origen vs. usuario del recurso genético
- Legislaciones de acceso a recursos genéticos y contratos de acceso a los mismos: consentimiento fundamentado previo (*prior informed consent, PIC*) y condiciones mutuamente acordadas (*mutually agreed terms, MAT*)
- Patentes biotecnológicas vs. patentes de biodiversidad. Patentes conflictivas: debates en el CDB, la OMPI y la OMC
- Metabolitos secundarios de especies como principios activos en extractos y composiciones patentadas
- Diferencias de usos en los sectores farmacéutico, cosmético y nutracéutico. Ejemplos de patentes
- Legislaciones nacionales de acceso. ¿Es necesario el Protocolo de Nagoya? Caso de estudio
- Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven, para cumplir con el tercer objetivo del CDB
- Reglamento (UE) nº 511/2014 relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya
- Biodiversidad en España: contratos de acceso y comunidades autónomas. Ratificación del Protocolo
- Artículo 23.2 segundo párrafo de la Ley 24/2015 de Patentes: Reglamento (UE) nº 511/2014 y Protocolo de Nagoya. Entrada en vigor

(15:00 - 16:20 h) **Acción de daños y perjuicios: una aproximación práctica**

### **Sergio Miralles**

Socio fundador del despacho de abogados INTANGIBLES ([www.intangibles.legal](http://www.intangibles.legal)). Cuenta con veinte años de experiencia en asesoramiento en derechos de propiedad industrial e intelectual. Su práctica se centra actualmente en litigios en este área. Aparece mencionado en el directorio MIP IP Stars 2015. Empezó su carrera profesional en Uría Menéndez y fue durante casi 14 años responsable de la práctica de IP/IT en España de Freshfields Bruckhaus Deringer

### **Elena Molina**

Socia fundadora del despacho de abogados INTANGIBLES. Lleva más de diez años representando a clientes en asuntos de propiedad industrial e intelectual, particularmente en cuestiones litigiosas. Actualmente es Secretaria del *Standing Committee* de Marcas de la AIPPI. Inició su carrera profesional en Curell Suñol, trabajando posteriormente en Garrigues y en Freshfields Bruckhaus Deringer.

1. Un breve repaso de la teoría:
  - 1.1. La regulación de la acción indemnizatoria en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes
  - 1.2. Las novedades introducidas por la nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015, de 24 de julio)
2. La jurisprudencia española en materia de daños y perjuicios: luces y sombras. Repaso de cuestiones tratadas por la jurisprudencia del TS sobre patentes en acciones de daños y perjuicios. Aspectos pendientes de configuración jurisprudencial
3. El ejercicio de la acción de daños y perjuicios en la práctica: conclusiones de un análisis empírico en el que se han analizado diversos parámetros en un grupo de sentencias

(16:40 - 18:00 h) **Aspectos prácticos para la protección de modelos numéricos en la EPO, sin morir en el intento.**

### **Pablo Calvo**

Ingeniero ind. y Dr. por la Univ. de Zaragoza (UZ). Ha tratado con modelos numéricos en su proyecto fin de carrera y en su doctorado (en el *Institute for Computational Mechanics in Propulsion* de la NASA). Fue seis años prof. de matemática aplicada en la UZ. Tiene 16 años de experiencia en PI. Es *qualified European Patent Attorney* desde 2010, y socio de ABG Patentes. Tiene amplia experiencia en redacción y defensa de patentes ante la EPO en el ámbito de la electromecánica y de la modelización numérica, así como en litigios de infracción y nulidad de patentes, actuando también como perito.

Los modelos numéricos son entidades que resultan de modelizar el mundo real (productos, sistemas) mediante formulaciones matemáticas que establecen relaciones entre los parámetros y las variables que definen su comportamiento. Constituyen una parte muy importante de las invenciones implementadas en ordenador. En la actualidad el prototipado, una de las etapas más importantes y caras del diseño en ingeniería, se lleva a cabo generando modelos numéricos (en lugar de produciendo piezas o dispositivos físicos), por lo que es importante protegerlos mediante patentes.

- Definición y ejemplos de modelos numéricos
- El Art. 52 EPC y los modelos numéricos
- Aspectos prácticos a la hora de solicitar patentes en este campo:
  - La redacción de las reivindicaciones
  - El uso de expresiones matemáticas
  - Los dominios de definición de funciones
  - La dependencia entre reivindicaciones en modelos en varias dimensiones
  - La protección de resultados basados en correlaciones experimentales
  - La influencia del paradigma de programación utilizado por el inventor en la protección del modelo numérico

## 77. Programa del Lunes 14.03.2016 (CP-UB, Barcelona)

(10:00 - 13:00 h) **Litigios transfronterizos sobre patentes europeas con y sin efecto unitario durante el (largo) período transitorio previsto en el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes: ¿cómo manejarse en ríos revueltos?**

### Manuel Desantes Real

Catedrático de Derecho internacional privado en la Univ. de Alicante (UA) desde 1992. Ha sido Vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes desde 2001 a 2008, Vicerrector y Rector en funciones de la UA entre 1996 y 1998, y miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea entre 1998 y 2001. En la actualidad es *Member of Counsel* de la firma ELZABURU y Vicepresidente del Jurado del Diseño Español. Ha publicado cinco libros y más de sesenta artículos sobre derecho internacional privado y propiedad intelectual e industrial.

Se estudiarán casos referidos a:

1. Acciones de revocación de patentes europeas clásicas y de patentes europeas con efecto unitario
2. Acciones de infracción de patentes europeas clásicas localizadas en un solo Estado y plurilocalizadas, con un solo demandado o con varios
3. Acciones de infracción de patentes europeas con efecto unitario
4. Acciones de declaración de no infracción de patentes europeas clásicas localizadas en un solo Estado y plurilocalizadas, con un solo demandado o con varios
5. Acciones de declaración de no infracción de patentes europeas con efecto unitario
6. Acciones de reconvencción y de defensa
7. Medidas provisionales y cautelares
8. Situaciones de litispendencia y conexidad

Se hará referencia a legislación aplicable y a jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de tribunales nacionales; en particular a:

- Reglamento 1215/2012 sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judicial en material civil y mercantil (Bruselas I bis), que se aplica desde el 10 de enero de 2015 y ya ha sido modificado por el Reglamento 542/2014, que introduce normas específicas para el Tribunal Unificado de Patentes y para el Tribunal de Justicia del Benelux
- Reglamento 864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) □
- Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013 (Acuerdo TUP) □
- Reglamento 1257/2012 de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente (Reglamento 1257) □
- Reglamento 1260/2012 de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción (Reglamento 1260)
- Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Bier (1976), Shevill (1995), Roche (2006), Gat (2006), Painer (2011), Solvay (2012), Folien Fisher (2012), Coty (2014), etc.
- Sentencia de The High Court of Justice (London) 2014 (Actavis v. Lilly)

(15:00 - 16:45 h) **Assessing US Patent Reform: Unintended Adverse Consequences of the AIA**

### David Loretto

Madrid-based US patent attorney affiliated with Danish firm Plougmann Vingtoft. He is a former scientific researcher and US appellate clerk, with over 15 years' experience practicing patent law in New York and Madrid. He advises clients on prosecution, litigation and transactional matters across a range of technologies, with particular emphasis on materials science.

The American Invents Act ("AIA") of 2011 did not merely repeal the anomalous US "first-to-invent" system, it also created a number of contentious procedures for challenging issued patents before panels of USPTO judges -most notably opposition-like *Post-Grant Review* (PGR) and *Inter Partes Review* (IPR)- with the intention to "improve patent quality and limit unnecessary and counterproductive litigation costs."

Though PGR has as yet seen little use -it is generally available only for applications filed after March 15, 2013- IPR has proved extremely popular, with the USPTO having already issued several thousand IPR final decisions. However, it is not evident that this heavy use has succeeded in filtering out "low quality" patents and decreasing litigation costs, as intended. Instead, IPR has been used as an adjunct to litigation and to attack "high quality" patents in creative ways clearly not intended under the AIA: by hedge fund managers seeking to profit by lowering the price of pharmaceutical shares, by spurned partners aiming to punish former business associates, and in brazen attempts to extract portions of multi-million dollar jury awards.

Such duplicative and creative uses of IPR, coupled with extremely high invalidation rates in IPR, have led commentators to suggest that, rather than improving the US patent system, the AIA has depressed patent values and lowered investor confidence overall, with potentially disastrous consequences for certain sectors of the US economy.

The unintended adverse consequences of the AIA, and resulting efforts to scale them back, may provide lessons for the Unified Patent Court.

#### (17:00 - 18:00 h) **Presentación de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil, de Barcelona: organización y funcionamiento**

##### **Yolanda Ríos López**

Magistrada Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, especialista mercantil  
Coordinadora de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona

##### **Alfonso Merino Rebollo**

Magistrado Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, especialista mercantil  
Miembro de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona

##### **Florencio Molina López**

Magistrado Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, especialista mercantil  
Miembro de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona

- Génesis y marco legal del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil, de Barcelona: organización y funcionamiento; distribución de materias por Secciones
- Materias atribuidas de manera exclusiva a la Sección 1ª: patentes, modelos de utilidad, diseños industriales
- Normas de funcionamiento: coordinación, resoluciones colegiadas y resoluciones unilaterales
- Compromisos y efectos prácticos

#### **78. Programa del Lunes 23.05.2016 (OEPM, Madrid)**

(10:00 - 13:00 h) **El camino desde la gestación de la invención hasta la comercialización de la tecnología: identificación, protección y transferencia. *Practical examples***

## **Bernabé Zea**

Socio fundador de ZBM Patents & Trademarks. Principal impulsor y CEO de ZBM Business Connect. Licenciado en Química por la UB, agente oficial de la propiedad industrial ante la OEPM, y representante autorizado ante la EUIPO para marcas y diseños comunitarios. Con amplia experiencia en todos los aspectos del sistema de patentes, incluyendo *due diligence* y transferencia de tecnología. Trabaja como profesor en el Centro de Patentes de la UB desde 1988, y frecuentemente actúa como perito ante los tribunales.

## **Aksel Buchter-Larsen**

He is a founding partner and the Head of Technology Transfer, Life Sciences & Chemistry of ZBM Business Connect, where he manages the Danish office and operations in Scandinavian countries. He holds a Ph.D. in biotechnology supplemented with business school and patent legal training. He is a CEDR Accredited Mediator. Before joining ZBM, he served for more than 12 years as the Corporate Vice President and Head of Intellectual Property in an international, industrial biotechnology and food ingredients company (Danisco A/S), and gained experience in transactional and commercial exploitation of patents, including licensing, due diligence and value assessment.

## **Primera parte**

En la primera parte se ofrece una perspectiva general de las diferentes etapas que transcurren desde la gestación de una invención hasta la transferencia de los derechos de propiedad industrial que la protegen. Se centra en los puntos clave de todo el proceso, ofreciendo soluciones lo más concretas posibles a los obstáculos que aparecen en los procesos de generación y transferencia de tecnología.

- La invención: qué debe tener presente el investigador y qué se le va a pedir para conseguir una buena protección
- La estrategia de protección: identificación de la(s) invención(es), redacción de la patente, presentación de las solicitudes de patente
- La evaluación del interés comercial: aspectos que influyen en el valor de una invención
- La negociación: la elección y aproximación a los posibles compradores. Identificación de los objetivos a perseguir
- El contrato de transferencia: qué pedir por la licencia o venta de una patente
- Estrategias para superar situaciones enfrentadas

## **Second part**

The second part of the presentation deals with examples from the real world following the road of the technology transfer process:

- Whom to contact; how to get access to the right people
- How to create interest by the potential licensee
- How to overcome the (Non-Invented Here) "NIH"-syndrome
- Use of a term sheet to pave the way for discussion about licensing terms
- How to deal with different cultural backgrounds

(15:00 - 16:20 h) **Algunas cuestiones y problemas prácticos de la acción indemnizatoria en materia de patentes: reflexiones sobre su alcance, ante la nueva Ley 24/2015 de Patentes.**

## **Francisco de Borja Villena Cortés**

Magistrado de la Sección 28ª (Mercantil) de la Audiencia Provincial de Madrid

(16:40 - 18:00 h) **Comentarios sobre el desarrollo reglamentario y la puesta en marcha de la Ley 24/2015 de Patentes**

**Raquel Sampedro Calle**, Jefe del Área Jurídica, y Patente Europea y PCT. Oficina Española de Patentes y Marcas

## **79. Programa del Lunes 26.09.2016 (CP-UB, Barcelona)**

(10:00 - 13:00 h) **De la OMC a las empresas: la práctica diaria de los ADPIC**

### **Catherine Mateu**

Abogada especializada en propiedad intelectual, socia en la firma Armengaud Guerlain, Paris. Con más de quince años de experiencia en derecho de PI francés e internacional, defendiendo tanto a inventores, diseñadores, organismos no-lucrativos y start-ups, como a empresas multinacionales, buscando soluciones oportunas según criterios de coste-beneficio. Presidenta de la Comisión TRIPS de la *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (AIPPI), así como de la Comisión de Información Pública de la *International Trademark Association* (INTA).

- Testimonios del uso diario del acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) o *TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* en la práctica del derecho de patentes
- Protección de los secretos bajo los ADPIC: conflictos judiciales y contra oficinas de patentes
- Obligación de secretos y requisitos de divulgación con respecto a ensayos clínicos y productos regulados
- Jurisprudencia relativa a los ADPIC y la carga de la prueba con respecto a las patentes de procedimientos (uno de cuyos jueces es miembro de la Comisión TRIPS de la AIPPI)
- Jurisprudencia con respecto a patentes farmacéuticas, incluyendo decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

(15:00 - 18:00 h) **Los distintos sistemas de modelos de utilidad como herramientas para una rápida consolidación de los derechos de IP: cuestiones estratégicas y prácticas sobre protección de invenciones económicamente importantes -no sólo de "invenciones menores"- en varios países**

### **Jaume Juncosa**

*Qualified European Patent Attorney*. Director de Torner, Juncosa i Associats (Barcelona, Milán, Munich y Lugano) desde 2003. Con estudios de ingeniería electrónica en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), y de matemáticas y documentación en la Universitat de Barcelona (UB). Diplomado por la UB en patentes españolas, europeas e internacionales. Responsable del Máster de postgrado en IP del Centro de Diseño de Equipos Industriales (CDEI) de la UPC, desde 2005. Con mucha experiencia como asesor técnico y perito en pleitos sobre patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, en España, Francia, Italia, Alemania y EEUU.

- Ventajas de los modelos de utilidad sobre las patentes: concesión rápida y barata; posibilidad de advertencia al infractor (cuidado con los requisitos); posibilidad de solicitud de medidas cautelares y demanda de infracción, etc.
- Limitaciones de los modelos de utilidad: ausencia de examen sustantivo; exclusión de ciertas invenciones, dependiendo del país
- El sistema español de modelos de utilidad en la actualidad
- El nuevo sistema español de modelos de utilidad (bajo la Ley 24/2015): protección de productos químicos (pero no de productos farmacéuticos ni de materia biológica); novedad idéntica a las patentes, etc.

- El sistema francés de *certificats d'utilité*
- El sistema alemán: protección de todo tipo de productos; facilidad de solicitud derivada de solicitudes de patente (alemanas, europeas o PCT), etc.
- Los sistemas en otros países europeos: Albania, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Eslovaquia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, República Checa, Turquía.
- Otros sistemas a tener en cuenta: Rusia, Ucrania, Indonesia, Taiwán, la mayoría de países de Sudamérica, etc.
- Estrategias de multiregistro (patente europea o PCT, más uno o más modelos de utilidad), particularmente en determinados países fabricantes de productos que llegan al mercado europeo: los casos de Turquía, Polonia, China, Corea y Japón
- Problemas de *double patenting*
- Acciones de infracción basadas en modelos de utilidad
- Acciones de reclamación del derecho de exclusiva
- Estrategias de protección mediante modelos de utilidad para empresas innovadoras
- Estrategias de defensa frente a advertencias de infracción de modelos de utilidad
- Ejemplos

## **80. Programa del Lunes 14.11.2016 (OEPM, Madrid)**

(10:00 - 11:20 h) **Evidence in EPO Proceedings**

### **Joachim Renken**

Joachim studied chemistry and has a Ph.D. in biophysical chemistry. He is a German *Patentanwalt* and European Patent Attorney, who represented his clients in more than 100 oral proceedings before the EPO's Opposition Divisions and Boards of Appeal. He is partner of Hoffmann·Eitle's biotechnology group and head of Hoffmann·Eitle's Madrid office ([www.hoffmanneitle.es](http://www.hoffmanneitle.es)). Joachim has been lecturer in several teaching activities organized by the OEPM and the UB Patent Centre.

- Is a document prior art?
- Is a public prior use proven?
- Is a given technical difference associated with a technical effect?

These and other questions need to be answered before being able to conclude whether a specific legal effect, such as lack of novelty, ensues. But ...

- How can these facts be proven?
- What level of proof is needed?
- Who bears the burden of proof in examination, opposition, and appeal proceedings?
- When does the evidence have to be submitted?

This lecture tries to provide answers to these questions, using real cases for illustration.

(11:40 - 13:00 h) **Insights into an effective patent protection strategy in Latin America: How to navigate complex multiple IP regulations and inconsistent examiner's practices (a light at the end of the tunnel?)**

### **Clara Pombo**

Corporate Director of Clarke, Modet & Co., and member of the executive team of the firm since 2008. She is an experienced IP attorney, involved in complex cross-jurisdiction prosecution and litigation matters in Spain and Latin America, and a WIPO Mediator. She holds an MBA degree from the MIT Program in Global Leadership and Innovation. She is Global Key Account Manager for Customer Business Development Unit, with focus on advising multinational clients on the best prosecution and enforcement strategies for their patent portfolio in Latin America. She participates regularly in training courses and seminars at the EPO, LES and other global organizations.

- What subject matter is patent eligible in selected countries of Latin America?
- Patentability issues related to pharmaceutical and electronic/software inventions
- Key Developments in Argentina, Brazil, Mexico, and Andean Community countries
- Mechanisms to expedite examination: Green Technology Pilot (BR), PPH with EPO and USPTO, and Pacific Alliance (when to use them and when to avoid them)
- Use of divisionals as a protection strategy
- Use of adaptation of parallel US and EP claims to local practices, in order to achieve an efficient prosecution

(15:00 - 18:00 h) **La materia añadida y la ampliación de protección en la Ley 24/2015 de Patentes: advenimiento de un nuevo escenario en materia de nulidad, que afecta p.ej. a los procedimientos de oposición, limitación, recurso y renuncia parcial**

### **Ángel Galgo Peco**

Magistrado de lo Mercantil desde 2004; presidente de la Sección 28ª (Mercantil) de la Audiencia Provincial de Madrid desde 2009. En 1989 se incorporó a la Carrera Judicial y, en 1999, al CGPJ como letrado del Servicio de Relaciones Internacionales; fue profesor en la Univ. Alcalá de Henares, la Univ. Carlos III y la Escuela Judicial; ha trabajado para las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea (en La Haya y en Bruselas); es miembro de la *Intellectual Property Judges Association* (IPJA) y participa asiduamente en actividades organizadas por la EPO y la OEPM.

- La modificación de la solicitud de patente durante el procedimiento de concesión
- La modificación de la patente
  - Procedimientos ante la OEPM
  - Procedimientos en sede judicial
- Los límites a la modificación
  - Delimitación conceptual de la materia añadida y de la ampliación de protección
  - Las enseñanzas de las Cámaras de Recursos y de la Alta Cámara de Recursos de la EPO
  - La perspectiva de los tribunales extranjeros
- Algunas cuestiones que quedan abiertas

## **81. Programa del Lunes 13.03.2017 (CP-UB, Barcelona)**



## (10:00 - 13:00 h) **Discusión abierta sobre aspectos esenciales de la práctica de patentes**

**Bernabé Zea** (presentador-moderador de la discusión)

Licenciado en Química por la UB (1988) y agente oficial de la propiedad industrial (1992). Empezó a trabajar como profesor en el Centro de Patentes de la UB en 1988. En la actualidad, combina su trabajo en la UB con su actividad en ZBM Patents & Trademarks, agencia de la que es director general; y en ZBM Business Connect, empresa dedicada a la transferencia de tecnología, de la que es CEO. Con amplia experiencia en la preparación de dictámenes de patentabilidad, estudios de validez y de riesgo de infracción de patentes, negociación de licencias de patentes y *Due Diligence*. Frecuentemente actúa como perito ante los tribunales.

### **Introducción**

Desde su comienzo en 2001, los Lunes de Patentes se definen como "un foro de aprendizaje y **discusión**, gratuito, profesional y **abierto** a todas las opiniones"; no obstante, en la mayoría de sesiones hay ponencias en las que se presenta un tema con muy poco tiempo para su discusión. En la sesión de esta mañana no habrá ninguna ponencia, sino únicamente una discusión abierta y transversal sobre diversos aspectos esenciales de la práctica del sistema de patentes, centrándonos principalmente en la protección de invenciones. En el futuro cabe que se organicen sesiones de discusión sobre otros aspectos, tales como prevención y resolución de conflictos de patentes, o sobre propiedad y transferencia de derechos de patentes.

El presentador-moderador hará un breve planteamiento de las cuestiones que permitan iniciar la discusión, y moderará las intervenciones. Se acompaña una lista -orientativa, no limitativa- de posibles cuestiones a tratar. En caso de que alguien quiera que se comente alguna otra cuestión, sería conveniente que se lo dijese al presentador-moderador (bzea@zbm-patents.eu) con antelación. No habrá necesidad de tratar todas las cuestiones de la lista, y la prisa no interrumpirá ninguna discusión interesante.

Las cuestiones, opiniones, comentarios, experiencias, reflexiones, dudas, etc. de los participantes seguramente resultarán enriquecedoras para todos. Las peculiaridades relativas a diferencias entre los distintos sectores de la técnica servirán para ensanchar las miras de todos.

Cuando sea relevante, convendrá cuestionarse si la entrada en vigor de la Ley 24/2015 de Patentes (el próximo mes de abril) o la entrada en vigor de la patente europea con efecto unitario (no sabemos cuándo) harán recomendable algún cambio en nuestra práctica de patentes.

### **Posibles cuestiones a discutir**

#### ANTES DE REDACTAR LA SOLICITUD

##### **1. ¿Se debe realizar siempre un estudio de patentabilidad antes de iniciar la redacción de una solicitud de patente?**

- 1.1. ¿Qué experiencia se tiene con los Informes Tecnológicos de Patentes (ITP) elaborados por la OEPM?
- 1.2. ¿Qué bases de datos se deben utilizar en los distintos sectores de la técnica?
- 1.3. ¿Se debe hacer algún estudio de libertad de operación antes del estudio de patentabilidad?
- 1.4. ¿Es una alternativa válida redactar la solicitud y esperar a tener el informe de una oficina de patentes para ajustar las solicitudes posteriores?

#### AL REDACTAR LA SOLICITUD PRIORITARIA

##### **2. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de redactar la solicitud prioritaria?**

- 2.1. ¿Se debe hacer una redacción lo más perfecta posible, o es suficiente con una aproximación aceptable que será ajustada en las solicitudes posteriores?
- 2.2. ¿Tiene sentido redactar la solicitud inicial sin tener todavía ningún dato experimental, usando únicamente ejemplos proféticos?
- 2.3. ¿Se deben incluir ejemplos comparativos?
- 2.4. ¿Cuál debe ser el idioma de redacción?

2.5. ¿Qué poner en la solicitud y qué guardar cómo know-how?

#### AL PRESENTAR LA SOLICITUD PRIORITARIA

### 3. ¿Qué solicitud prioritaria presentar y en qué oficina?

- 3.1. ¿Presentar: ES, EP, WO, US, GB...?
- 3.2. ¿Presentar en: OEPM, EPO, WIPO, USPTO, UKIPO...?
- 3.3. ¿En qué momento conviene hacer la presentación, y qué aspectos hay que tener en cuenta para decidirlo?

#### AL EXTENDER LA PROTECCIÓN A VARIOS PAÍSES

### 4. ¿Cómo proceder para hacer la extensión territorial de la protección?

- 4.1. ¿En qué países intentaremos obtener patentes finalmente?
- 4.2. ¿Cuándo y cómo acelerar el procedimiento de concesión?
- 4.3. ¿Conviene apurar el año de prioridad?
- 4.4. ¿Se debe abandonar la solicitud prioritaria?
- 4.5. Si se abandona la solicitud prioritaria, ¿conviene hacerlo antes o después de su publicación?
- 4.6. ¿Cuándo presentar solicitudes divisionales?

#### USANDO EL PCT

### 5. ¿En qué casos convendrá utilizar la vía PCT?

- 5.1. ¿Cuándo y cómo convendrá usar el PCT Direct?
- 5.2. ¿En qué casos convendrá modificar las reivindicaciones antes de la publicación (Art. 19)?
- 5.3. ¿Cuándo tendrá sentido pedir el International Preliminary Examination?

#### USANDO LA PATENTE EUROPEA

### 6. En qué casos convendrá utilizar la vía europea, o la Euro-PCT?

- 6.1. Para atacar una solicitud ajena, ¿cuándo convendrá presentar observaciones?
- 6.2. ¿Cuándo convendrá no presentar observaciones y esperar a la posible concesión para presentar una oposición?
- 6.3. ¿Cuál será la mejor estrategia de validación de una patente europea que se nos ha concedido?

-----  
(15:00 - 16:40 h) **El artículo 14(2) del CPE: ¿oportunidad o trampa? - Sobre la posibilidad de corregir la traducción de una solicitud de patente europea presentada en un idioma distinto de los tres oficiales**

#### **Magnus Stiebe**

Magnus (*M.Sc. Electrical Engineering* y agente de patentes europeas) trabajó como examinador de patentes en la Oficina de Patentes de Suecia hasta 1994, incluyendo un corto periodo en la Corte de Apelaciones de Patentes sueca. Desde entonces ha estado trabajando como consultor de patentes para cuatro de los despachos del sector más importantes de España, en algunos de los cuales ocupó puesto de dirección. En 2012 fue co-fundador de BALDER, una boutique de PI dedicada tanto a la tramitación como a litigios. Con gran experiencia práctica en oposiciones y recursos ante la EPO, y un diploma de la Universidad de Estrasburgo/CEIPI en materia de litigios de patentes.

- Introducción: ¿dónde está la *conveyance room*?
  - ¿Qué dice el artículo 14(2) del CPE?
  - ¿Por qué tenemos el artículo 14(2) del CPE?
  - ¿Cómo se aplica?
  - Relación con el artículo 123(2) del CPE
  - Relación con el artículo 123(3) del CPE
  - Lo que las Cámaras de Recurso han decidido
  - Un ejemplo reciente
  - ¿Recomendaciones?
-

(16:40 - 18:00 h) **El modelo de utilidad como herramienta para la protección de invenciones *también* en el extranjero: ventajas y limitaciones**

### **Nèstor Corominas**

Nèstor es ingeniero industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya, agente de patentes europeas y agente de la propiedad industrial. Desde 1998 a 2004 trabajó como ingeniero de desarrollo en Barcelona y Alemania. Desde 2005 trabaja como consultor en temas de patentes y diseños industriales en Curell Suñol SLP, firma de la que es socio. Ha impartido múltiples cursos sobre patentes en el Centre de Patents de la Universitat de Barcelona, en el Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI) de la Université de Strasbourg, y en el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI).

- Orígenes del modelo de utilidad
- Visión general de los países que disponen de la figura del modelo de utilidad
- Análisis comparativo (países de la Unión Europea, Japón, China, República de Corea, Australia, Federación Rusa, Brasil) de las características más relevantes de sus modelos de utilidad, en particular:
  - Duración
  - Restricciones de protección respecto a las patentes
  - Novedad
  - Actividad inventiva
  - Búsqueda opcional u obligatoria
  - Examen sustantivo
  - Oposición
  - Posibilidad de presentar múltiples reivindicaciones independientes
  - Requisitos previos antes de entablar una acción por infracción
  - Posibilidad de entrada en fase nacional PCT a través de un modelo de utilidad
  - Transformación de una solicitud de patente europea en solicitud de modelo de utilidad en caso de denegación o abandono durante la tramitación (sólo para algunos países del CPE)

## **82. Programa del Lunes 22.05.2017 (OEPM, Madrid)**

(10:00 - 11:20 h) **Cambios aportados por la nueva Ley de Patentes y su Reglamento: solicitud, tramitación y procedimientos post-concesión para patentes y modelos de utilidad**

### **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, donde trabaja en redacción, tramitación, oposiciones, estudios de infracción y asesoría. Es agente europeo de patentes (2004), agente de la propiedad industrial (2003) 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, UA, etc.).

Se revisarán las modificaciones aportadas por la nueva Ley de Patentes 24/2015 y el Reglamento correspondiente, con respecto a la ley anterior. En particular se estudiarán los siguientes temas:

- Solicitud y procedimiento de concesión: requisitos mínimos para tener fecha de presentación, admisión a trámite, texto fehaciente si la solicitud no está en español, examen de oficio, publicación del IET, observaciones de terceros, examen sustantivo y concesión.
- Oposiciones y recursos
- Certificados complementarios de protección (CCPs)
- Modificaciones, restablecimiento de derechos
- Nulidad, revocación y caducidad
- Patentes de interés para la defensa nacional

- Modelos de utilidad: novedad, actividad inventiva materia elegible, IET como condición para ejercicio de acciones

(11:40 - 13:00 h) **La deconstrucción de los pleitos en materia de patentes: retos e incógnitas de la Ley 24/2015**

**Antonio Castán**

Abogado desde 1985, discípulo de Hermenegildo Baylos; socio y director del departamento de litigios de la firma ELZABURU Propiedad Industrial e Intelectual; profesor de derecho procesal de la Univ. Pontificia de Comillas; dedicado principalmente a acciones judiciales en materia de patentes, marcas, derechos de autor y competencia desleal. Autor de "Las disposiciones procesales de la nueva Ley de Patentes" y "Las diligencias de comprobación de hechos" en el libro "La nueva Ley de Patentes", Alberto Bercovitz (coord.), Thomson Reuter Aranzadi, 2016.

La nueva Ley 24/2015 de Patentes ha supuesto otra vuelta de tuerca en el panorama de los pleitos en materia de patentes y, por ende, de todas las modalidades de propiedad industrial. Desde 1986 hemos vivido un proceso incesante de cambios legislativos. Pero la última reforma, por el calibre de las novedades que introduce, apunta hacia una deconstrucción del proceso en esta disciplina.

Hay movimientos migratorios fruto de la hiperespecialización judicial; hay instrumentos, como los escritos preventivos en medidas cautelares, desconocidos por completo en otras disciplinas; hay nuevos cauces procesales, como la limitación de la patente en sede de acción de nulidad, que suscitan tantos aplausos como interrogantes; hay novedades en la acción de resarcimiento que permiten contemplar la indemnización, según cuál sea la posición de cada cual, con optimismo o con alarma.

En esta sesión serán abordados en sus líneas generales los cambios introducidos en el régimen procesal y sustantivo de las acciones judiciales en materia de patentes.

(15:00 - 15:45 h) **Coloquio informal y abierto sobre aspectos de la nueva ley de patentes, su reglamento y su puesta en marcha**

Con la presencia de **Raquel Sampedro Calle**, Jefe del Área Jurídica y Patente Europea y PCT; Departamento de Patentes e Información Tecnológica; Oficina Española de Patentes y Marcas

Moderado por el coordinador de Los Lunes de Patentes, pero sin ninguna ponencia ni introducción, en este coloquio hablaremos sobre cualquier aspecto que suscite interés tras las dos ponencias de la mañana. Se podrán expresar libremente opiniones, comentarios o reflexiones, y se podrán plantear cuestiones o dudas. Todo lo que se diga tendrá carácter extraoficial (*off the record*), como siempre sucede en los coloquios de Los Lunes de Patentes.

(16:00 - 18:00 h) **On Supplementary Protection Certificates (SPC)**

**Gustavo Fúster** [will speak in Spanish]

Gustavo Fúster holds a Degree in Pharmacy and an MBA (Biotechnology) (2001-2002) (Aliter). He studied Law and has a master degree in Organic Chemistry. He held the position of Business Development and Patents Manager at the biotechnology firm Genetrix Corp. He was Patents Manager at a Spanish patent attorney firm and Director of the Technology Transfer Office of the Andalusian Public Healthcare System. He is a Spanish Industrial Property Attorney as well as a European Patent Attorney and has the CEIPI Diploma in Patent Litigation in Europe. He joined Hoffmann Eitle in 2011.

**Klemens Stratmann**

Klemens Stratmann studied chemistry at the Technical University in Karlsruhe with emphasis on organic synthesis, graduated in 1989. Doctoral thesis in biosynthesis reactions in plants (1992); research at the University of Hawaii in the area of the isolation and structural elucidation of anticancer drugs from marine plants until 1994. Scholarships from the State Graduate Sponsorship Program and the German Research Association (DFG). With Hoffman Eitle since 1994. German Patentanwalt since 1998, European Patent Attorney since 2001.

## **1) Recent developments in case law**

### **SPCs based on medical use patents following CJEU *Neurim* (C-130/11) and the application thereof by the national IPOs and courts**

- SPCs for patents protecting a new formulation?
  - Madrid High Court in *Alkermes Pharma et al. v Spanish PTO* of 27 January 2016 (P.O. 371/2014)
  - Madrid High Court in *GSK Biologicals v Spanish PTO* of 9 September 2016 (P.O. 230/2015)
  - New referral to CJEU by UK High Court in *Abraxis BioScience LLC* [2017] EWHC 14 (pat)
- Type II variation as valid MA – Higher Regional Court of Vienna in *Binder v Austrian PTO* of 21 January 2016
  - Madrid High Court in *Allergan Inc. v Spanish PTO* of 25 January 2017 (P.O. 549/2015)
- Art. 3(c) of the Regulation - if the applicant holds several basic patents for different medical uses of the same product, can more than one SPC be granted?
- Differences in the national practice

### **What means "protected by the basic patent" in the sense of Article 3(a)?**

- CJEU *Medeva* (C-322/10) and the further development of case law
- New Referral to CJEU by UK High Court in *Teva UK Ltd. et al. v Gilead Sciences Inc.* [2017] EWHC 13 (pat)

### **SPCs for biologics**

- What is the proper breadth of the product definition? - EFTA court in E -16/14 (*Pharmaq v Intervet*) and the subsequent first and second instance decision of the Norwegian Courts
- New product based on different glycosylation pattern (*Fabrazyme* - UKIPO in BL O-552-14)

### **SPCs for a combination of active ingredients - Article 3(c)**

- What is the significance of "protection as such" or "core inventive advance"? - CJEU in *Actavis v Sanofi* (C-443/12) *Georgetown II* (C-484/12) and *Actavis v Boehringer Ingelheim* (C-577/13)
- UKIPO decision BL O/117/16 in *Merck Sharp & Dohme v. Comptroller (UKIPO)*

## **2) Further referrals pending before the CJEU?**

### **Can an "end-of-procedure notice" be considered equivalent to a granted marketing authorization for the purposes of Article 3(b) of the Regulation?**

- *Merck Sharp & Dohme v. Comptroller (UKIPO)* - pending under C-567/16

### **Rectification of SPC expiration dates in view of notification date of marketing authorization (CJEU *Seattle Genetics* (C-471/14))**

- Is this rectification also to be applied to granted SPCs? - *Incyte Corporation v Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala* - pending under C-492/16
- Differences in the current national practice

## **3) Proposal for a unitary SPC - an update**

## **4) SPC manufacturing waiver**

## **83. Programa del Lunes 18.09.2017 (CP-UB, Barcelona)**

(10:00 - 13:00 h) **Speed of processing at the EPO. Timely Delivery of Quality Products**

### **John Beatty**

John joined the EPO in 2001 as examiner in e-Commerce with focus on applications directed at computer implemented business methods. Throughout his time as examiner he worked on a variety of practice and procedure projects and quality initiatives. In 2013 he took up responsibility as Director in the area of Electrical and Electronic Technology. In 2016 he moved to Director Patent Procedures Management where he is responsible for maintaining and improving the search, examination and opposition procedures and for preparing the yearly revision of the EPO Guidelines for Examination.

- Why Early Certainty and why now?
- Prioritising and managing the workload
- Early Certainty from Search
- Early Certainty from Opposition
- Early Certainty from Examination
- The results so far
- Maintaining and Improving Quality
- Questions and Answers

Note: The session will be moderated by **Mathieu de Rooij** (see profile below)

(15:00 - 18:00 h) **Review of some Enlarged Board of Appeal referrals and opinions**

### **Mathieu de Rooij**

Mathieu started his career in patents as a patent examiner at the EPO in The Hague from 2002 to 2008, in several technical fields, especially in the field of wind turbines. He passed the EQE in 2007 and in 2008 joined ZBM and moved to Barcelona; he deals with all aspects of patents: patentability reports, drafting and prosecution of EP and PCT applications reports on validity and risk of infringement, and oppositions before the EPO. Mathieu is also actively involved in ZBM's internal training and frequently lectures on European patent practice. He has been a partner of ZBM since 2011. In the same year, he obtained the European Patent Litigation Certificate which will give him the right to represent clients before the Unified Patent Court.

A review of some recent referrals of the Enlarged Board of Appeal of the EPO will be done, and their consequences for patent applicants and their representatives will be discussed.

### **G 1/15 Partial priority**

The referral deals with self-collision: the phenomenon that an applicant's patent can be invalidated by its own priority application or even a divisional application. The Enlarged Board of Appeal appears to put these toxic divisionals and poisonous priorities to rest.

### **G 3/14 Examination of clarity objections in Opposition**

A lack of clarity is not a ground for Opposition, but does this mean that claims in Opposition do not need to be clear? The Enlarged Board of Appeal clarifies when clarity of claims is to be examined in Opposition.

### **G 1/10 Request to correct patent.**

When errors are made in applications and documents filed with the EPO, these errors can usually be corrected. The Enlarged Board deals with errors that are present in patents that have already been granted.

## **84. Programa del Lunes 13.11.2017 (OEPM, Madrid)**

### **Discusiones abiertas sobre aspectos esenciales de la práctica de patentes**

#### **Introducción**

Desde su comienzo en 2001 los Lunes de Patentes se definen como "un foro de aprendizaje y **discusión**, gratuito, profesional y **abierto** a todas las opiniones"; no obstante, en la mayoría de sesiones hay ponencias en las que se presenta un tema con muy poco tiempo para su discusión. En las sesiones de hoy no habrá ninguna ponencia, sino únicamente discusiones abiertas y transversales sobre diversos aspectos esenciales de la práctica del sistema de patentes, centrándonos principalmente en la protección de invenciones. En el futuro cabe que se organicen sesiones de discusión sobre otros aspectos, tales como prevención y resolución de conflictos de patentes, o sobre propiedad y transferencia de derechos de patentes.

Los presentadores-moderadores harán breves planteamientos de las cuestiones y moderarán las intervenciones. La lista de cuestiones a tratar que se acompaña es orientativa y no limitativa. En el caso de que alguien quiera que se comente alguna otra cuestión, sería conveniente que se lo dijese con antelación a cualquiera de los presentadores-moderadores (bzea@zbm-patents.eu; pascualesegura@ub.edu). No habrá necesidad de tratar todas las cuestiones de la lista, y la prisa no interrumpirá ninguna discusión interesante.

Las cuestiones, opiniones, comentarios, experiencias, reflexiones, dudas, etc. de los participantes seguramente resultarán enriquecedoras para todos. Las peculiaridades relativas a diferencias entre los distintos sectores de la técnica servirán para ensanchar las miras de todos.

Cuando sea relevante, convendrá cuestionarse si la entrada en vigor de la Ley 24/2015 de Patentes (el pasado mes de abril) o la entrada en vigor de la patente europea con efecto unitario (no sabemos cuándo) hacen recomendable algún cambio en nuestra práctica de patentes.

(10:00 - 13:00 h y 15:00 - 16:20 h) **Posibles cuestiones sobre patentabilidad, estrategias de tramitación, e infracción**

### **Bernabé Zea**

Licenciado en Química por la UB (1988) y agente oficial de la propiedad industrial (1992). Empezó a trabajar como profesor en el Centro de Patentes de la UB en 1988. En la actualidad, combina su trabajo en la UB con su actividad en ZBM Patents & Trademarks, agencia de la que es director general; y en ZBM Business Connect, empresa dedicada a la transferencia de tecnología, de la que es CEO. Con amplia experiencia en la preparación de dictámenes de patentabilidad, estudios de validez y de riesgo de infracción de patentes, negociación de licencias de patentes y *Due Diligence*. Frecuentemente actúa como perito ante los tribunales.

### ANTES DE REDACTAR LA SOLICITUD

#### **1. ¿Se debe realizar siempre un estudio de patentabilidad antes de iniciar la redacción de una solicitud de patente?**

- 1.1. ¿Es una alternativa válida redactar la solicitud y esperar a tener el informe de una oficina de patentes para ajustar las solicitudes posteriores?
- 1.2. ¿Qué experiencia se tiene con los Informes Tecnológicos de Patentes (ITP) elaborados por la OEPM?
- 1.3. ¿Qué bases de datos se deben utilizar en los distintos sectores de la técnica?
- 1.4. ¿Se debe hacer algún estudio de libertad de operación antes del estudio de patentabilidad?

### AL REDACTAR LA SOLICITUD PRIORITARIA

#### **2. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de redactar la solicitud prioritaria?**

- 2.1. ¿Se debe hacer una redacción lo más perfecta posible, o es suficiente con una aproximación aceptable que será ajustada en las solicitudes posteriores?
- 2.2. ¿Tiene sentido redactar la solicitud inicial sin tener todavía ningún dato experimental, usando únicamente ejemplos proféticos?
- 2.3. ¿Se deben incluir ejemplos comparativos?
- 2.4. ¿Cuál debe ser el idioma de redacción?
- 2.5. ¿Qué poner en la solicitud y qué guardar cómo know-how?

### AL PRESENTAR LA SOLICITUD PRIORITARIA

#### **3. ¿Qué solicitud prioritaria presentar y en qué oficina?**

- 3.1. ¿Presentar: ES, EP, WO, US, GB...?
- 3.2. ¿Presentar en: OEPM, EPO, WIPO, USPTO, UKIPO...?

3.3. ¿En qué momento conviene hacer la presentación, y qué aspectos hay que tener en cuenta para decidirlo?

#### AL EXTENDER LA PROTECCIÓN A VARIOS PAÍSES

#### 4. ¿Cómo proceder para hacer la extensión territorial de la protección?

- 4.1. ¿En qué países intentaremos obtener patentes finalmente?
- 4.2. ¿Las decisiones *Myriad*, *Prometheus*, *Alice* ... han cambiado el interés de US como país receptor de patentes?
- 4.3. ¿Cuándo y cómo acelerar el procedimiento de concesión?
- 4.4. ¿Conviene apurar el año de prioridad?
- 4.5. ¿Se debe abandonar la solicitud prioritaria?
- 4.6. Si se abandona la solicitud prioritaria, ¿conviene hacerlo antes o después de su publicación?
- 4.7. ¿Cuándo presentar solicitudes divisionales?

#### USANDO EL PCT

#### 5. ¿En qué casos convendrá utilizar la vía PCT?

- 5.1. ¿Cuándo y cómo convendrá usar el *PCT Direct*?
- 5.2. ¿Cuándo tendrá sentido pedir el *International Preliminary Examination*?

#### USANDO LA PATENTE EUROPEA

#### 6. En qué casos convendrá utilizar la vía europea, o la Euro-PCT?

- 6.1. Para atacar una solicitud ajena, ¿cuándo convendrá presentar observaciones?
- 6.2. ¿Cuándo convendrá no presentar observaciones y esperar a la posible concesión para presentar una oposición?
- 6.3. ¿Cuál será la mejor estrategia de validación de una patente europea que se nos ha concedido?

#### INFRACCIÓN DE PATENTES

#### 7. ¿Qué test de infracción se emplea actualmente en España?

- 7.1. ¿Modificará de alguna forma la reciente sentencia *Eli Lilly vs. Actavis* del Tribunal Supremo británico, la práctica española a la hora de analizar una posible infracción?
- 7.2. ¿Qué alcance tiene la modificación de la segunda de las preguntas, introducida por el TS británico? Centrándonos en España:
  - 7.3. ¿Es suficiente una *history estoppel* para decidir que no hay infracción por equivalencia?
  - 7.4. ¿Es suficiente tener una patente concedida "válida" para descartar la infracción por equivalencia?
  - 7.5. ¿Es suficiente que existan ventajas para que no haya infracción por equivalencia? ¿Y desventajas claras?
  - 7.6. ¿Aplica la "*all elements rule*" en España?
  - 7.7. ¿Es posible extender la protección de los intervalos numéricos por la doctrina de los equivalentes?
  - 7.8. ¿Hasta qué grado son patentables y se pueden hacer valer reivindicaciones de segundo uso médico en Europa?
  - 7.9. ¿Ante qué tribunales se verán los pleitos de patentes en España?
  - 7.10. Si no se puede alegar ignorancia o un fallo en la evaluación de una patente para defenderse de una posible infracción, ¿no sería también justo que la doctrina de los equivalentes no se pudiera alegar para superar una mala redacción de una patente (a diferencia del caso de protección de realizaciones que no pudieron ser contempladas en el momento de la redacción)?

(16:40 - 18:00 h) **Posibles cuestiones sobre redacción de una solicitud PCT con vocación de entrar - como mínimo- en EP y US**

#### Pascual Segura

Ldo. en química por la Univ. de Valencia, Dr. por la Univ. de Barcelona (UB), y posdoc en la Univ. de California. Desde que, en 1987 y con ayuda de la UE, fundó el Centro de Patentes de la UB, ha trabajado como prof. de patentes y agente de la propiedad industrial de la UB. Ha sido profesor invitado en otras universidades, en escuelas de negocios y en la Escuela Judicial. También realiza *patent in-house training* en empresas. Ha organizado la mayoría de cursos realizados en España para formación de técnicos de patentes, en colaboración con la OEPM y la EPO, habiendo sido uno de los cuatro miembros electos del primer *Academic Advisory Board* de la *European Patent Academy* de la EPO.



## OBJETIVOS Y MEDIOS DISPONIBLES

### 8. ¿Es distinta la aproximación en el caso de que el objetivo del solicitante sea obtener patentes fuertes en US y los principales países europeos, respecto al caso de que meramente se quiera publicar una solicitud PCT "de imagen"?

8.1. En el primer caso, que es lo que se supone en todo lo que sigue, además de reivs. estrechas para proteger las realizaciones particulares más interesantes, ¿se debe intentar obtener reivs. tan amplias como sea posible?

8.2. En cualquier caso, ¿es importante intentar minimizar los costes por número extra de reivs., número extra de páginas, gastos extra de traducción, u honorarios extra por adaptación de reivs.?

### 9. ¿Conviene aclarar previamente de qué medios dispondrá el redactor de la solicitud?

9.1. ¿Debe solicitarse al redactor un presupuesto cerrado? ¿O es mejor solicitarle un presupuesto abierto en función de las horas que dedique?

9.2. ¿Debe contar el redactor con un inventor de contacto o debe "perseguir" a los inventores para disponer de la información necesaria?

9.3. ¿De qué materiales de partida escritos debe disponer el redactor?

## REQUISITOS MATERIALES

### 10. ¿Cómo conviene cumplir con los requisitos materiales del PCT (Regla 11)?

10.1. ¿Qué tipo de letra usar, y de qué tamaño?

10.2. ¿Qué espaciado elegir?

10.3. ¿Qué márgenes poner?

10.4. ¿Numerar las páginas arriba o abajo?

10.5. ¿Numerar las líneas (cada cinco) o numerar los párrafos?

10.6. En las reivs. ¿conviene usar viñetas, indentaciones o renumeración automática?

## LA DESCRIPCIÓN

### 11. ¿Cómo organizar y redactar la descripción?

11.1. ¿Hasta qué punto conviene adoptar el *Common Application Format (CAF)*, ya aceptado por las *IP5 Offices* y el PCT?

11.2. ¿Qué *section headings* deben usarse?

11.3. ¿Cuándo y cómo usar acrónimos?

11.4. ¿Qué tipo de lenguaje conviene usar? ¿Seguimos poniendo "said", o simplemente "the"?

## LOS DIBUJOS

### 12. ¿Cuándo conviene añadir dibujos, y con qué tipo de referencias (números arábigos, letras ...)?

12.1. ¿Conviene introducir los *drawings* en el mismo archivo de *description-claims-abstract*, o en uno separado?

12.2. ¿Cómo numerar las páginas de los dibujos?

12.3. ¿De qué manera conviene referirse a las figuras de los dibujos, en la descripción y las reivs.?

12.4. Aunque quizás no sea recomendable para US, ¿conviene poner números de referencia de los dibujos en las reivs. de la solicitud PCT?

12.5. ¿Cómo adaptar gráficas proporcionadas por los inventores para que cumplan los requisitos de los dibujos?

## REIVINDICACIONES INDEPENDIENTES

### 13. ¿En función del caso, qué formato elegir: estándar, en-dos-partes, Markush, *purpose-limited*, ...?

13.1. ¿Cómo elegir el preámbulo y la *transitional word/phrase* (típicamente, *comprising*) en una reiv. escrita en formato estándar?

13.2. ¿Cuándo usar el formato en-dos-partes (i.e. con *characterized by/in that*) en una reiv. independiente? ¿Y para entrar en US?

13.3. Cuando la reiv. independiente tiene formato en-dos-partes, ¿debe ponerse *characterized by/in that* en las reivs. que dependen de ella?

## REIVINDICACIONES DEPENDIENTES

### 14. ¿Qué añadir en una reiv. dependiente respecto a la reiv. (base) de la que depende?: *further comprising vs. wherein*.

- 14.1. Al escribir una reiv. dependiente, ¿qué parte del preámbulo de la reiv. base debe repetirse?
- 14.2. De todas las expresiones usadas para indicar una dependencia simple (*of, as per, as in, according to, as claimed in, as set forth in, as recited in, as defined in, etc.*), ¿cuál preferimos?
- 14.3. De todas las expresiones usadas para indicar una dependencia múltiple (*according to any one of the claims X-Y, as in any of claims X-Y, etc.*), ¿cuál preferimos?
- 14.4. En US se permiten las reivs. con dependencia múltiple, aunque "*a multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim*" (35 U.S.C. 112(e)). ¿Conviene presentar reiv. con dependencia múltiple en US?
- 14.5. ¿Debe la PCT redactarse con reivs. con dependencia múltiple, pensando en la entrada en EP, o bien sin ellas, pensando en la entrada en US?
- 14.6. Si en la PCT se han redactado las reivs. con dependencias múltiples pensando en la entrada en EP, ¿debe dejarse en manos del corresponsal US la adaptación de las reivs. para la entrada en US, o debe de hacerse la adaptación por el redactor original de la PCT? ¿Cómo hacer tal adaptación?
- 14.7. ¿Resulta útil elaborar el llamado *claim tree* para analizar las relaciones de dependencia dentro de un grupo de reivs. que dependen de una sola reiv. independiente? ¿En qué casos? ¿Qué notación usaríamos para las reivs. con dependencia múltiple?

## REIVINDICACIONES CON REFERENCIAS DE DEFINICIÓN

### 15. Al redactar una reiv. ¿cuándo conviene usar referencias de definición (que no crean dependencia)?

- 15.1. De todas las expresiones usadas para redactar las referencias de definición (que en la práctica son las mismas que para las referencias de dependencia), ¿cuál preferimos?
- 15.2. Si se desea elaborar un *claim tree*, ¿qué notación usaríamos para las reivs. con referencias de definición?
- 15.3. ¿Qué diferencias prácticas hay entre la EPO y la USPTO respecto al uso de reivs. con referencias de definición?

## 85. Programa del Lunes 12.03.2018 (CP-UB, Barcelona)

(10:00 - 13:00 h) 'Real-file' examples from the international phase at the EPO: questions raised by applicants about the PCT procedure

### Isabel Auría Lansac

Isabel Auría Lansac studied Law and Life Sciences (Molecular Biology). She started her career in the patent field as a junior associate in Uría Menéndez (Barcelona). In 2006 she joined the International Legal Affairs department of the European Patent Office where, as from 2011, she deals with PCT legal matters. Her core duty is to advice on PCT legal and policy matters arising during all stages of the international phase. She is also responsible for the legal review of the PCT-EPO Guidelines and frequently lectures on PCT matters. She is a member of the EQE Committee since 2016.

The purpose of this session is to offer hands-on training to applicants, legal counsels, patent attorneys and formalities officers involved in the management of international applications for which the EPO acts as PCT receiving Office or is selected as International Authority.

Practical examples from some of the top-ten areas for which PCT legal advice is sought at the EPO will be discussed with the participants. These are:

- Restoration of the right of priority
- Missing parts and missing elements
- Rectification of obvious mistakes
- Withdrawals
- Etc.

(15:00 - 16:50 h) **El requisito de actividad inventiva en la jurisprudencia española: desarrollos recientes y algunas posibles cuestiones pendientes**

**Oriol Ramon Sauri**

Oriol es socio del bufete de abogados Amat & Vidal-Quadras. Su actividad se centra en los litigios en materia de propiedad industrial, especialmente patentes. Doctor en derecho por la Universidad de Barcelona con la calificación de sobresaliente-*cum laude* por la elaboración y defensa de la tesis doctoral titulada "La actividad inventiva como requisito de patentabilidad". Máster en Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia por ESADE. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona.

1. La metodología desarrollada por la EPO, sobre la aproximación al problema y a la solución (*problem and solution approach*), como una de las metodologías posibles para el análisis del requisito de actividad inventiva
2. El experto en la materia, su creatividad y el cometido del perito en un procedimiento judicial
3. La no limitación del conocimiento general y común (*common general knowledge, CGK*) del experto en la materia a la fuente que se emplee para determinar su contenido
4. La relevancia del contenido de la patente frente a su alcance de protección. El riesgo de análisis *ex post facto* en contra, pero también a favor, del titular de la patente
5. La aproximación podría-habría (*could-would*) y el argumento *obvious to try*
6. La expectativa razonable de éxito
7. El estado de la técnica más cercano frente a la historia del estado de la técnica
8. La combinación de enseñanzas. ¿El problema técnico como única motivación?

*Especial referencia a las cuestiones tratadas en las Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fechas: 2 de octubre de 2017, 3 de mayo de 2017, 18 de mayo de 2017, 20 de mayo de 2016, 18 de junio de 2015, 29 de abril de 2015 y 14 de abril de 2015.*

(17:00 - 18:00 h) **Non-Practicing Entity (NPE) Litigation in the European Union: a statistical overview**

**David Marques**

David Marques is a Portuguese Trademark and Patent Attorney, he holds an LL.M by the Nova University of Lisbon, and his academic knowledge and interests are focused on law and biology. David started his career in IP at the Portuguese Industrial Property Office, in its Legal Affairs Unit. Since 2015, David has worked for Darts-IP, where he currently holds the position of legal coordinator for the Darts-IP patent unit, based in Brussels.

While traditionally known as a US trend, patent lawsuits involving non-practicing entities (NPEs) are becoming a global matter as NPEs seek out courts where they can further monetize the value of their IP assets, using litigation as both leverage and means. Patent reform and new legislation in the US to reduce lawsuits brought on by NPEs could be motivating NPEs to turn to forums in Europe. A report with the title of this presentation has been produced in response to the rise of new studies following this phenomenon, which, unfortunately, tend to be very lacking when it comes to data, and rely mostly on anecdotal evidence or very small samples of litigation concerning very specific courts or parties. This lack of actual data, in turn, may threaten some of the conclusions from those studies, and also affects the proper assessment of the NPE phenomenon.

- Why this report?
- Why Darts-IP?
- Scope of the report
- NPE related statistics and data
  - Litigation trends and types of actions
  - Parties related data (most assertive NPEs, most targeted defendants, technologies)
  - Country related data (success rate of actions, procedure durations).
- Statistical highlights

**86. Programa del Lunes 7.05.2018 (OEPM, Madrid)**

(10:00 - 13:00 h) **Oppositions at the EPO: a practical guide for a successful outcome**

## **Sergio Arrojo Magallón**

Sergio Arrojo Magallón studied Chemical Engineering (degree at the *Univ. de Zaragoza* and PhD at the *Univ. Complutense de Madrid*) as well as Politics, Philosophy and Economics. He worked as researcher at CIEMAT before joining the EPO as patent examiner in 2009. He has been member of Opposition Divisions 60 times and has recently been nominated for the new Centralized Opposition Directorate at the EPO which, as from the beginning of 2018, is in charge of dealing with all the incoming opposition proceedings. He sat and passed all the EQE papers in 2013 and is currently an active member of the EQE committees (ECIII).

## INTRODUCTION AND WRITTEN PROCEEDINGS

### **Opposition basics**

- Opposition at a glance
- Advantages
- Some numbers
- When to expect an opposition

### **Drafting of an application (what not to do)**

- Article 100(b) EPC: linking the general and the specific (practical illustrative case)
- Article 100(c) EPC: the clarity objection trap (practical illustrative case)
- Article 100(a) EPC: deep fallback positions (practical illustrative case)

### **Notice of opposition (what to do)**

- Notice of opposition: do not forget to tick...
- Argumentation, facts and evidences (Rule 76(2)(c) EPC)
- Articles 100(a)-(c) EPC: how to draft effective objections

### **Reply from Patentee (how to respond)**

- Counter-argumentation
- Effective counterarguments for objections under 100(a)-100(c) EPC
- How to draft auxiliary requests

### **Summons to Oral Proceedings and reactions of the parties**

- Summons to oral proceedings
- How to interpret preliminary opinions
- Reaction to the summons (Patentee and Opponent)

## ORAL PROCEEDINGS

### **Oral proceedings basics**

- Preparing for oral proceedings
- The opposition division: role of each member and how to interpret statements

### **Interactive practical cases: the grey areas of legal provisions**

- Sufficiency of disclosure (Articles 83 and 100(b) EPC): boundaries between Articles 83 and 84 EPC, unclear parameters and indirect use of Article 83 objections for patentability

- Extension of the contents (Articles 123, 76 and 100(c) EPC): Article 123(2)-(3) trap, intermediate generalizations, disclaimers (G01/03, G01/16) and indirect use of Article 123(2) EPC for patentability

- Patentability (Articles 54, 56 and 100(a) EPC): interpretation of functional features, deep fall-back positions and the problem-solution approach as implemented by some boards of appeal

- Late filed submissions: timing of submissions and legal consequences.

### **Written decision and appeal**

- The decision
- From opposition to appeal
- To appeal or not to appeal

[ presentation in Spanish; slides in English ]

(15:00 - 16:20 h) **Las consecuencias económicas de una infracción de patente (o al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios)**

### **Pedro Merino Baylos**

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

### **La Ley**

- La denominada *Enforcement Directive*, la Ley de Patentes y las demás leyes de propiedad industrial e intelectual españolas

### **La lengua**

- La confusa terminología empleada en las leyes de propiedad industrial e intelectual en España: acciones indemnizatorias vs. acciones restitutorias o de enriquecimiento injusto

### **El Juez**

- Entre la prueba del daño (acciones indemnizatorias) y su exoneración o "doctrina *in re ipsa*" (acciones restitutorias)

### **Las matemáticas**

- El cálculo "indemnizatorio": cómo, cuándo y dónde

### **El castigo**

- ¿Proceden los daños punitivos?

### **La zozobra**

- Los daños morales: ¿pasada de frenada o reivindicación justificada?

### **A bombo y platillo**

- La publicidad de la sentencia condenatoria

### **El fin de fiesta**

- Las costas o quién paga la cuenta: la Sentencia del TJUE de 28 de julio de 2016 (C-57/15)

(16:40-18:00 h) **SEPs: escenario tras la sentencia Huawei Technologies vs. ZTE**

### **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*)

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto Huawei Technologies vs. ZTE supuso un hito en materia de SEPs (*Standard Essential Patents*). Sin embargo, la sentencia plantea numerosos interrogantes, en relación, por ejemplo, con los detalles de la notificación que el titular de la patente debe dirigir al supuesto infractor antes de promover acciones legales contra el mismo, los términos de la subsiguiente negociación, o la forma de concretizar los elementos de una oferta FRAND (*Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory*). Desde entonces se han producido importantes desarrollos en jurisdicciones de nuestro entorno, que proyectan algo de luz sobre tales interrogantes. Igualmente, la Comisión Europea ha publicado recientemente una Comunicación sobre la materia.

La ponencia abordará cuáles son las principales cuestiones que la sentencia del Tribunal de Justicia dejó abiertas y expondrá las soluciones alcanzadas en esas otras jurisdicciones vecinas, así como las propuestas de futuro que plantea la Comisión.

## 87. Programa del Lunes 17.09.2018 (CP-UB, Barcelona)

(10:00 - 11:20 h) **Validez de una patente: evaluación de la suficiencia de la descripción y la actividad inventiva**

### Bernabé Zea

Ldo. en química por la UB (1988) y agente oficial de la propiedad industrial (1992). Profesor en el Centro de Patentes de la UB desde 1988. En la actualidad, combina su trabajo en la UB con su cargo de director general en la agencia ZBM Patents & Trademarks, de CEO en ZBM Business Connect, empresa dedicada a la transferencia de tecnología, y de vicepresidente en Ahead Therapeutics, *startup* dedicada al desarrollo de nuevos medicamentos contra enfermedades autoinmunes. Con amplia experiencia en la preparación de dictámenes de patentabilidad, estudios de validez y de riesgo de infracción de patentes, negociación de licencias de patentes y *IP Due Diligence*. Frecuentemente actúa como perito ante los tribunales.

En los conflictos de patentes cada vez es más frecuente alegar la nulidad de determinadas reivindicaciones, ya sea frente a la propia EPO, como frente a los tribunales nacionales mediante demandas de nulidad, o por reconvencción o excepción tras una demanda por infracción. A continuación se comentan algunos aspectos de dos de las causas de nulidad más difíciles de abordar: la insuficiencia de la descripción y la falta de actividad inventiva.

- ¿Qué presunción de validez se debe dar a una patente europea concedida? ¿Y si ha superado los procedimientos de oposición y recurso frente a la EPO? Evolución de la práctica de la EPO.

- Todos los requisitos de patentabilidad se deben cumplir por todas las realizaciones reivindicadas, no sólo por la realización que se convierta en un producto/procedimiento comercial.

- La documentación a considerar para valorar la suficiencia de la descripción y la documentación para valorar la actividad inventiva son diferentes y, en parte, mutuamente excluyentes. El documento de la patente y el conocimiento general común, para valorar la suficiencia de la descripción. Los antecedentes y el conocimiento general común, ignorando el propio documento de la patente, para valorar la actividad inventiva.

- ¿Cuándo son admisibles nuevos datos técnicos (*late filed evidence*) para soportar los requisitos de suficiencia de la descripción y actividad inventiva? Decisiones recientes de las Cámaras de Recursos de la EPO.

- ¿Se puede utilizar una información del estado de la técnica que es *non-enabling* contra la novedad de una reivindicación? ¿Y contra su actividad inventiva?

- ¿Cuál es el estado de la técnica más cercano? ¿Hay sólo uno? ¿Por qué se empeña el titular en utilizar una aproximación diferente a la que utiliza el demandante de nulidad?

(11:40 - 13:00 h) **US Freedom to Operate Opinions**

### David Loretto,

A former research scientist, David qualified as a US patent agent in 1999 and as a lawyer in New York in 2002. He clerked for one year for, then Judge, Samuel A. Alito Jr. on the US Court of Appeals in Newark, New Jersey and worked at leading patent firms in New York before moving to Spain in 2010. He works at Plougmann Vingtoft, Madrid, where he advises clients on a range of issues related to US patent practice.

A competent US freedom to operate opinion not only provides a detailed assessment of the risks of infringing a valid US patent, but also, if obtained in good time, has the capacity to limit or eliminate any damages due in the event of an adverse infringement judgment.

Following the Supreme Court decision in *Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.*, 136 S.Ct. 1923 (2016), which made it easier for district courts to award enhanced damages, a competent and timely invalidity or non-infringement opinion can act as an effective shield against an award of up to triple damages for willful infringement.

Following the Supreme Court decision in *Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc.*, 135 S.Ct. 1920 (2015), a competent and timely non-infringement opinion can also effectively shield a potential infringer against liability for indirect infringement.

The presentation will cover the impact of the *Halo* and *Commil* decisions, the factors that make a freedom to operate opinion competent and timely (*i.e.*, effective to limit or eliminate a damage award) and address topics of particular relevance to potential infringers located outside the US.

(15:00 - 16:20 h) **El Tribunal Supremo británico y el asunto *pemetrexed*: El país donde a los equivalentes nunca los llamaron así; hasta el día en que decidieron decirle adiós a Europa.**

### **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. Director del Máster Europeo en Derecho de los Negocios y de la Propiedad Industrial e Intelectual de la 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.

Qué cambia la sentencia *pemetrexed* en la forma de determinar el alcance de protección de una patente y su infracción. Análisis comparativo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo español.

1. La patente europea EP 1.313.508 de Lilly en relación con *pemetrexed* y la demanda de Actavis ¿Qué quería conseguir Actavis y cuál ha sido el resultado.
2. Interpretación del ámbito de protección e infracción del derecho. Ausencia de análisis de validez del derecho en el asunto *pemetrexed*. Renuncia de la apelación en la OEP por parte de Teva poco antes de que la decisión definitiva tuviera lugar.
3. Un problema de interpretación del alcance de protección. Revisión de la jurisprudencia británica sobre la interpretación de la reivindicación, el ámbito de la protección y la infracción de la patente a día de hoy.
4. Revisión de las *Protocol Questions: grasping the nettle* ¿Un acercamiento a Europa en tiempos de Brexit?
5. *Prosecution history*: ¿qué efecto tienen las decisiones tomadas como consecuencia de las negociaciones entre examinador y solicitante en la interpretación del ámbito de protección?
6. Análisis de la doctrina del Tribunal Supremo español sobre interpretación del ámbito de protección en los asuntos *olanzapina*, *venlafaxina* y *escitalopram*, y comparación con la doctrina *pemetrexed* del Tribunal Supremo británico.

(16:40 - 18:00 h) **La limitación de la patente tras la entrada en vigor de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes**

### **Yolanda Ríos López**

Yolanda es magistrada especialista mercantil según el Consejo General del Poder Judicial desde el año 2010, y actualmente titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, que conoce de los asuntos de patentes, diseño industrial, Derecho Concursal y cuestiones societarias. Además, es coordinadora de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil, que desde hace cinco años impulsa iniciativas como el Protocolo para la Tutela Urgente de los Derechos de Propiedad Industrial en el Mobile World Congress, y otras ferias y congresos internacionales. Es conferenciante y ponente habitual en jornadas y cursos sobre Derecho de Patentes.

La Nueva Ley de Patentes regula, por primera vez en el sistema de patentes español, la posibilidad de limitar el título mediante la modificación de las reivindicaciones. La presente ponencia pretende ofrecer una visión práctica de las principales cuestiones controvertidas, a saber:

- Los requisitos sustantivos para limitar la patente.
- La regla de la preclusión en la limitación de la patente y otros aspectos procesales.
- La limitación subsidiaria de la patente de forma "indefinida".
- La naturaleza jurídica de la limitación de la patente en el proceso judicial de nulidad y de la limitación en sede administrativa.
- Los mecanismos de coordinación entre las oficinas administrativas y los tribunales.
- La limitación de la patente y la nulidad parcial.

## **88. Programa del Lunes 19.11.2018 (OEPM, Madrid)**

(10:00 - 10:15 h) **Presentación y bienvenida**

### **José Antonio Gil Celedonio**

Director de la OEPM desde junio de 2018. Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ldo. en Historia, UCM. Máster en Diplomacia y Relacs. Ints. por la Escuela Diplomática, MAEC. Estudiante de Derecho y del Máster Univ. en Política y Democracia, UNED. Ha prestado servicios en el Consulado General de España en Lima y, como administrador civil del Estado, ha desempeñado los puestos de: técnico superior en el Depto. de Coord. Jur. y Rels. Ints. de la OEPM, gerente del Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela, y subdirector adjunto de Cooperación Int. y Promoción Exterior Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Es secretario de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha impartido numerosos cursos y seminarios sobre gestión pública y administración pública, y tiene diversas publicaciones en el campo del derecho administrativo y las ciencias de la administración.

(10:15 - 11:20 h) **Validez de una patente: evaluación de la suficiencia de la descripción y la actividad inventiva**

### **Bernabé Zea**

Ldo. en química por la UB (1988) y agente oficial de la propiedad industrial (1992). Profesor en el Centro de Patentes de la UB desde 1988. En la actualidad, combina su trabajo en la UB con su cargo de director general en la agencia ZBM Patents & Trademarks, de CEO en ZBM Business Connect, empresa dedicada a la transferencia de tecnología, y de vicepresidente en Ahead Therapeutics, *startup* dedicada al desarrollo de nuevos medicamentos contra enfermedades autoinmunes. Con amplia experiencia en la preparación de dictámenes de patentabilidad, estudios de validez y de riesgo de infracción de patentes, negociación de licencias de patentes y *IP Due Diligence*. Frecuentemente actúa como perito ante los tribunales.

En los conflictos de patentes cada vez es más frecuente alegar la nulidad de determinadas reivindicaciones, ya sea frente a la propia EPO, como frente a los tribunales nacionales mediante demandas de nulidad, o por reconvencción o excepción tras una demanda por infracción. A continuación se comentan algunos aspectos de dos de las causas de nulidad más difíciles de abordar: la insuficiencia de la descripción y la falta de actividad inventiva.

- Todos los requisitos de patentabilidad se deben cumplir por todas las realizaciones reivindicadas, no sólo por la realización que se convierta en un producto/procedimiento comercial.
- La documentación a considerar para valorar la suficiencia de la descripción y la documentación para valorar la actividad inventiva son diferentes y, en parte, mutuamente excluyentes.
- ¿Cuándo son admisibles nuevos datos técnicos (*late filed evidence*) para soportar los requisitos de suficiencia de la descripción y actividad inventiva? Decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO.
- ¿Cuál es el estado de la técnica más cercano? ¿Hay sólo uno? ¿Por qué se empeña el titular en utilizar una aproximación diferente a la que utiliza el demandante de nulidad?



(11:40 - 13:00 h) **Twenty years after the Biotech Directive (Directive 98/44): an Evaluation, and Issues of Legal Uncertainty**

**Rob J. Aerts**

Dr. Rob J. Aerts is both European and Dutch patent attorney. He is now Director of IP at Tigenix (Parque Tecnológico de Madrid, Tres Cantos, Spain). Previously, he worked at the biotech company Keygene and was senior patent counsel at the pharmaceutical company Abbott Healthcare Products. His main academic interest is the way in which patent law in the field of biotechnology in Europe is governed by separate intergovernmental and supranational legal systems, and the dual body of case law developing as a result of this division of powers, and the consequences for optimal claim drafting. He regularly publishes and presents seminars about this topic. Before becoming a patent attorney, he was research scientist in molecular biology, biochemistry, cell biology and biotechnology at various research institutions and universities.

- Regarding which subject-matter was patentability most controversial?
- How did patenting practice and case law develop since the introduction of the Directive?
- Analysis of the report of the European Commission Expert Group
- Examining the role of both European Union law and European Patent Convention law
- Understanding why the legal systems involved sometimes collaborate and sometimes do not
- The uncertain fate of claims in some biotechnological fields

(15:00 - 16:20 h) **Novedades jurisprudenciales en materia de patentes mecánicas: el caso Nescafé Dolce Gusto®**

**Ana-Laura Morales**

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona. Abogada de propiedad industrial en Pérez-Llorca. Máster de Propiedad Industrial e Intelectual en ESADE. Máster de Derecho de Empresa en el Centro de Estudios Garrigues. Primer ciclo de Biología por la Universitat de Girona.

1. Parámetros del caso: las partes, las patentes, las fechas y los antecedentes relevantes
2. Objeto de las patentes invocadas
3. Las cápsulas controvertidas: explicación de las marcas, tipos y versiones
4. Procedimiento de medidas cautelares:
  - Enfoque de las partes (que fue distinto al procedimiento principal)
  - Decisión de primera instancia: la importancia de la actitud del titular de la patente con anterioridad a la acción de infracción (i). Enervación del *periculum in mora*
  - Decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona: la importancia de la actitud del titular de la patente con anterioridad a la acción de infracción (ii). Otros datos de interés
5. Procedimiento Principal:
  - Enfoque de las partes
  - Decisión de primera instancia:
    - Necesidad de determinar el alcance de protección de la patente no sólo en sede de infracción, sino también de (in)validez
    - Requisitos necesarios del correcto análisis de (in)validez:
      - Novedad
      - Actividad inventiva: si formulas mal el test del "problema solución", tienes un problema
      - La importancia de la prueba
    - Infracción de las patentes: explicación de los rasgos determinantes de la infracción, a partir de la interpretación realizada de las patentes

(16:40 - 18:00 h) **La relevancia de los informes periciales en litigios de patentes**

**María Teresa Vázquez Pizarro**

Magistrada especialista mercantil desde el año 2006. Ha estado destinada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Béjar, Salamanca (1997-2001), y en los Juzgados Mercantiles de Huelva (2001-2005) y número 1 de Sevilla (2006-2010); y también en la Audiencia Provincial de Cáceres, sección primera

Civil (2010-2014). Actualmente es titular del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, que es uno de los diez que en España conocen en exclusiva de los asuntos civiles de patentes, según el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 2 de febrero 2017 (BOE 2017-02-21).

La prueba pericial tiene especial importancia en los procedimientos de patentes, pues facilita los conocimientos precisos para valorar la claridad o suficiencia de la descripción, la novedad o la actividad inventiva. Se trata de procedimientos en los que el componente técnico es elevado y, por ello, la prueba pericial resulta fundamental y es el medio más eficaz para que puedan analizarse los elementos de la patente y para decidir la controversia. También será una prueba determinante para cuantificar los daños y perjuicios.

Su finalidad es aportar al tribunal los conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, necesarios para la resolución de la controversia.

En estos procedimientos hemos de tener en cuenta las especialidades procesales relativas a la práctica de la prueba.

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes introduce una serie de novedades en las especialidades procesales que regula en relación a los litigios en materia de patentes, algunas de las cuales afectan a la práctica de la prueba pericial. Estas especialidades procedimentales, se regulan fundamentalmente en el Título XII sobre "jurisdicción y normas procesales" y resultan de aplicación a otros procedimientos en materia de propiedad industrial por la remisión que efectúan la Disposición Adicional Primera de la Ley de Marcas y la Disposición Adicional Primera de la Ley de Diseño Industrial.

También la valoración de la prueba pericial presenta especialidades por la complejidad técnica que normalmente se plantea y por los intereses económicos que defienden las partes. Estas pueden aportar sus respectivos informes periciales con los escritos de alegaciones. Pero también pueden solicitar que se nombre un perito judicial, que designará el Juzgado entre la lista que se elabora anualmente, y que emitirá el informe en el plazo que el Juez señale.

La ley no concede un mayor valor probatorio a la prueba pericial judicial respecto de la pericial aportada por las partes y, aunque pueda parecer que su informe pueda gozar de mayor imparcialidad, también debe tenerse en cuenta que las partes no acuden normalmente a la prueba pericial judicial.

## **89. Programa del Lunes 11.03.2019 (CP-UB, Barcelona)**

(10:00 - 13:00 h) **Patent Litigation in the United States: A Case Study Approach for Spanish Companies**

### **Neal Seth**

Neal leads the patent litigation practice at Wiley Rein LLP, which is a major law firm based in Washington DC. He has appeared as lead counsel in numerous patent cases across a variety of technologies. Neal received his undergraduate degree in Chemical Engineering from Cornell University and his law degree from George Washington University. His practice consists of litigation, both on behalf of plaintiffs and defendants, as well as strategic counseling in the patent field.

The presentation will explore various aspects that a Spanish company would consider in preparation to file a patent suit in the United States, including:

- US District Court versus the International Trade Commission
- Jurisdiction
- Venue
- Patent prosecution history estoppel
- Inventorship
- Marking
- Damages
- Invalidity
- Document collection

- Fact witness preparation
- Expert retention
- Claim construction
- Summary Judgment
- Mediation
- Trial preparation
- Cost estimates

(15:00 - 16:20 h) **Patentes esenciales para estándares tecnológicos y escritos preventivos: mi experiencia tras cuatro años de uso del Protocolo PI de Actuación Rápida para el Mobile World Congress**

#### **José Miguel Lissén**

Es director del Departamento de Legal y Litigación de ABG desde marzo de 2018. Es abogado con más de 20 años de experiencia como litigador en PI, y como asesor en materia de licenciamiento, particularmente sobre paquetes de patentes esenciales para estándares tecnológicos y sobre programas de implantación de programas de protección de secretos empresariales. En los últimos años ha sido un usuario habitual de los Protocolos de Actuación Rápida que, para las sucesivas ediciones del MWC, ha aprobado el Tribunal Mercantil de Barcelona. Es co-presidente del Comité Europeo de LES y miembro de EPLAW.

- Contexto: programas de licencias abiertos y negociación de licencias en términos FRAND
- Naturaleza
- Alcance objetivo y subjetivo
- Las partes
- Motivación:
  - Carteras de patentes - validación en España y vigencia
  - No infracción
  - Invalidez
  - No esencialidad
  - Inexistencia de las razones de urgencia requeridas para la adopción sin audiencia de parte
  - Especial atención al principio de proporcionalidad de las medidas cautelares. Prohibición de abuso de derecho.
  - Aspectos de derecho de la competencia
- Medidas para preservar la confidencialidad de las actuaciones: los tres escenarios posibles
- La resolución de admisión: contenido y efectos
- Tramitación
- Duración y posible prórroga
- Balance tras varios años de experiencia del sistema

(16:40 - 18:00 h) **Repaso histórico a los 25 años de Certificados Complementarios de Protección (CCP)**

#### **Toni Santamaría**

Es doctor en química por la UAB y licenciado en documentación por la UOC. Es *qualified European Patent Attorney* desde 2010. Ha sido tutor del "Curso práctico para preparar el EQE" de la OEPM y el Centre de Patents de la UB, de 2011 a 2014, y ha participado en varias ocasiones como tutor del "Curso en Derecho Europeo de Patentes" de la OEPM, EOI y CEIPI. De 2001 a 2005 fue responsable de patentes en Farmhispania y, de 2005 a 2010, en Laboratorios Lesvi del Grupo Invent Farma. En la actualidad es el *Head of Intellectual Property* para Europa en Accord Healthcare, empresa del Grupo Intas Pharmaceuticals, donde se encarga de la gestión de la cartera de patentes y marcas, de la coordinación de litigios de patentes a nivel europeo, y de la implementación de estrategias de PI.

En enero de 1993 entró en vigor el Reglamento (CEE) núm. 1768/92 relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos, cuya versión actual es el Reglamento (CE) núm. 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (versión codificada; texto pertinente a efectos del EEE).

El objetivo del Reglamento era implementar una normativa fácil de aplicar y armonizada a nivel europeo para mejorar la protección de la innovación en el sector farmacéutico y evitar barreras al movimiento de productos dentro de la comunidad. Alcanzar dicho objetivo ha resultado problemático y, durante sus más de 25 años de historia, se han referido múltiples cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para clarificar aspectos relativos a quién puede solicitar un CCP, cómo se calcula su duración, qué se entiende por producto, etc. Si bien se trata de una normativa Europea, la concesión de los CCPs es competencia de las oficinas de patentes de los Estados miembros sin que haya un procedimiento de solicitud y concesión unificado.

Además, otros factores como la creación de la Agencia Europea del Medicamento, la implementación del Reglamento (CE) núm. 1901/2006 sobre medicamentos para uso pediátrico, la implementación del Reglamento (CE) núm. 141/2000 sobre medicamentos huérfanos, y la incorporación de nuevos Estados miembros a la Unión Europea, han dado lugar a cuestiones controvertidas que no se habían previsto durante la redacción del Reglamento de los CCPs.

En la ponencia se repasan las interpretaciones y modificaciones que han tenido lugar a lo largo la historia de los CCP, así como algunas cuestiones que todavía permanecen abiertas.

## **90. Programa del Lunes 20.05.2019 (OEPM, Madrid)**

(10:00 - 11:20 h) **La Ley de Secretos Empresariales: más y mejor protección, con mayor seguridad jurídica**

### **José Miguel Lissén**

Es director del Departamento de Legal y Litigación de ABG Intellectual Property desde marzo de 2018. Es abogado con más de 20 años de experiencia como litigador en PI, y como asesor en materia de licenciamiento. A través de un grupo de trabajo en LES (*Licensing Executives Society*), ha participado en las discusiones que han llevado a la promulgación de la (en inglés) *Directive (EU) 2016/943 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure*, así como a la promulgación de la Ley de Secretos Empresariales que transpone esa directiva en España. Es co-presidente del Comité Europeo de LES y miembro de EPLAW.

El 13 de marzo de 2019 entró en vigor la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, que implica notables mejoras respecto al marco legal vigente hasta entonces, desde los puntos de vista sustantivo y procesal. Sin mencionarlo expresamente, la nueva ley parte del principio de responsabilidad proactiva del titular -o la persona que legítimamente tenga el control sobre el secreto empresarial- para acreditar su existencia, fecha de creación, titularidad, alcance, valor competitivo, importancia económica, contenido y cumplimiento de los requisitos de protección. La falta de adopción de estas medidas podría contribuir a la pérdida de la protección o a su debilitamiento.

1. Antecedentes.
2. Los secretos empresariales
  - 2.1. Definición
  - 2.2. Alcance de la protección conferida
3. Actos ilícitos
  - 3.1. Obtención, utilización y revelación ilícitas
  - 3.2. Explotación de mercancías infractoras
4. Conductas lícitas
5. Responsabilidad directa y por negligencia. Supuestos de responsabilidad objetiva
6. Cotitularidad, transmisión y licencias
7. Acciones judiciales y demás aspectos procesales
8. Secretos empresariales y cumplimiento normativo

(11:40 - 13:00 h) **¿Know-how? ¿Patente? ¿Ambos? Reflexiones y coloquio sobre la toma de estas decisiones**

### **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.

## **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 nos lo permiten las administraciones
  - 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*)
- 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. *US best mode*
- 2.2.5. Riesgos de autodivulgación: las peligrosas "divulgaciones inocuas"
- 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. Nuevo producto químico muy complejo, de origen natural (aroma, perfume...)
- 3.4. Nuevo producto químico complejo obtenido por solidificación (cerámica, perla sintética...)
- 3.5. Nuevo procedimiento de obtención de un API conocido, mediante 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 yogurts
- 3.8. Nuevo código fuente de un programa original de ordenador
- 3.9. Cualquier otro ejemplo que planteen los asistentes

(15:00 - 16:20 h) **Rights of employed inventors in Europe (with emphasis on Germany), USA, Japan, and China**

#### **Bernd Fabry**

German and European patent attorney. He has been founder and managing director of IP<sup>2</sup> Patentanwalts GmbH ([www.ip-two.de](http://www.ip-two.de)) since 2006. With a degree and a Ph.D. in chemistry, he was lecturer of organic chemistry, before going to Henkel in 1986, where he became laboratory manager. From 1990 to 1999 he worked at the Patent Department of Henkel, becoming deputy head of the dept. From 1999 to 2011 he was managing director of Cognis IP Management GmbH with responsibility for IP rights, licenses and regulatory affairs. For a decade Bernd Fabry was lecturer of IP Management at Otto-Beisheim School of Management in Vallendar. He has authored numerous papers and books in the field of IP protection and particularly on Employee Inventor's Law.

1. Classification of rights of employed inventors in the general legal system
2. Germany: the mother of all inventors' rights?
  - 2.1. Transfer of rights of employed inventor to the employer
  - 2.2. Purchasing regulations
  - 2.3. Calculation of compensation for direct use, licenses and sales
  - 2.4. Fixed compensation
3. Rights of employed inventors in Europe: a patchwork carpet
4. Rights of employed inventors as an expression of civil law in the Commonwealth: Great Britain, USA and Australia as examples
5. Japan: rights of employed inventors before and after the "blue diode"
6. China: consistent development of German law

(16:40 - 18:00 h) **Antibody patent protection in Europe: What is new or special?**

#### **Joachim Renken**

Joachim is partner in Hoffmann·Eitle's biotechnology group and head of Hoffmann·Eitle's Madrid office ([www.hoffmanneitle.es](http://www.hoffmanneitle.es)). Joachim studied chemistry and has a Ph.D. in biophysical chemistry. He is a German *Patentanwalt* and EPA with more than 20 years of experience in EPO proceedings, in nullity actions before the German Federal Patent Court and the German Federal Court of Justice, and in patent infringement proceedings. In addition to his case work, he is co-editor of the book *The European Patent Convention for Japanese Practitioners*, and has been lecturer in several teaching activities organized by the OEPM and the UB Patent Centre.

1. Scientific milestones and the therapeutic antibody market

2. Patentability of antibody claims at the EPO: a moving target
  - 2.1. Sequence-based protection vs. functional features such as epitope binding
  - 2.2. Sufficiency of disclosure and inventive step issues encountered with epitope-based antibody claims
  - 2.3. Burden of proof of novelty/distinguishing features of epitope-based antibody claims
  - 2.4. Combining functional and sequence-based features: T 418/07, T 617/07
3. Product variation, purification methods and patient selection
4. Antibodies and SPCs
5. The patent dance

## **91. Programa del Lunes 16.09.2019 (CP-UB, Barcelona)**

(10:00 - 11:00 h) **La nueva Ley 1/2019 de Secretos Empresariales: ¡por fin una norma que completa la protección del know-how en España!**

### **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.

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.

(11:20 - 13:00 h) **¿Know-how? ¿Patente? ¿Ambos? Reflexiones y coloquio sobre la toma de estas decisiones**

### **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.

## 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*)
- 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. *US best mode*
- 2.2.5. Riesgos de autodivulgación: las peligrosas "divulgaciones inocuas"
- 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**

(15:00 - 16:20 h) **Tutela del secreto empresarial: Tribunal del Secreto Empresarial y su protocolo**

**Alfonso Merino Rebollo**

Magistrado especialista en Mercantil desde 2013. Actualmente es el magistrado titular del Juzgado Mercantil Nº 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.

- 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

(16:40 - 18:00 h) **El escrito preventivo: criterios judiciales**

**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.

- 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

**92. Programa del Lunes 18.11.2019 (OEPM, Madrid)**

(10:00 - 13:00 h) **Experiencias de la OEPM tras más de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015 de Patentes**

**Raquel Sampedro**

Jefe del Área Jurídica, y Patente Europea y PCT. Oficina Española de Patentes y Marcas

- 1.1. Autorizaciones de primer depósito en el extranjero

1.2. Problemas detectados en la tramitación (aportación de figuras, fotografías, ampliación de contenido, opinión escrita como 1ª comunicación,...)

1.3. Traducciones por personas autorizadas en virtud de la Orden Ministerial ETU/320/2018

1.4. Instrucción de reembolso de tasas

1.5. Reembolso de tasas

1.6. Licencias obligatorias

### **Gerardo Penas**

Jefe del Área de Examen de Modelos, Diseños y Semiconductores. Oficina Española de Patentes y Marcas

2. El alcance de protección del modelo de utilidad (MU): la nueva delimitación positiva y negativa del MU ha traído como consecuencia una modificación en las posibilidades de utilizar dicha protección en otros ámbitos.

2.1. Diferencias en el procedimiento: examen de oficio, presentación y tramitación de oposiciones

2.2. El informe del estado de la técnica del Art. 148.: similitudes y diferencias con el IET para patentes

2.3. El requisito de actividad inventiva

2.4. El cambio de modalidad de solicitud de patente a modelo

2.5. La transformación de la solicitud de patente europea a modelo de utilidad: ¿una segunda oportunidad desaprovechada?

### **Mª José de Concepción**

Subdirectora General. Directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica. Oficina Española de Patentes y Marcas

3.1. Datos estadísticos sobre el procedimiento de concesión establecido en la Ley 24/2015 de Patentes

3.2. Solicitud de patente y medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos

3.3. Cambios en la normativa que regula la figura del CCP

3.4. Procedimiento de tramitación de las Patentes Secretas

3.5. ¿Está teniendo la concesión con examen sustantivo un valor añadido para la transferencia de conocimiento?

(15:00 - 16:20 h) **La actividad inventiva y los problemas parciales: formulación del problema técnico objetivo al analizar reivindicaciones que solucionan varios problemas**

### **Jaume Juncosa**

Agente de Patentes Europeas. Diplomado en patentes españolas y europeas por la Universidad de Barcelona. Diplomado en litigios de patentes en Europa por la Universidad de Estrasburgo. Experto en propiedad industrial ante los tribunales de España, Francia y Alemania. Ingeniero técnico electrónico. Master en bioinformática. Documentalista.

1. Documentos que ayudan a precisar la cuestión

1.1. EPO Guidelines for Examination

- G-VII 5.2. Formulación del problema técnico objetivo y reformulación durante el examen o la oposición

- G-VII 6. Combinación de partes del estado de la técnica; la invención es una solución a una pluralidad de problemas técnicos independientes ("*partial problems*")
- G-VII 7. Combinación vs. yuxtaposición

## 1.2. EPO Case Law

### 1.3. Directrices de la OEPM (Ley 24/2015 de Patentes; enero 2019)

- G. 8.7. La invención es una solución a una pluralidad de problemas independientes
- G. 8.8. Combinación frente a yuxtaposición o agregación

1.4. Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, 28ª sesión. Ginebra, 9-12 julio 2018 ; "Estudio adicional sobre la actividad inventiva. Yuxtaposición y efectos sinérgicos", pp. 10-14

## 2. Aplicación a patentes y modelos de utilidad: consideraciones generales y ejemplos

## 3. Sentencias de Tribunales

3.1. ECLI: ES:TS: 2010:1365: Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Madrid, Sección 3, 25 de marzo de 2010, N.º de recurso 1444/2009

3.2. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28 de lo Mercantil; 17 de diciembre de 2012 (Roj: SAP M 22629/2012 - ECLI:ES: APM: 2012:22629)

3.3. Sentencia del Tribunal de 1ª Instancia de lo Mercantil de Barcelona 265/17 (2015)

3.4. Sentencia 377/2018 en el Recurso Contencioso Administrativo 995/2016

## (16:40-18:00 h) **¿Qué utilidad tienen las diligencias preliminares y de comprobación de hechos? Trasposición de la Directiva 2004/48 de *Enforcement***

### **Colm Ahern**

Colm es abogado español e ingeniero irlandés con más de 30 años de experiencia, y socio de Elzaburu. Se dedica principalmente a litigios de patentes, donde su experiencia como ingeniero en las industrias del automóvil, de los aparatos domésticos y de la electrónica son de especial relevancia. Forma parte de la lista de Neutrales del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y es profesor del Magister Lvcentinvs de la Universidad de Alicante.

Para hacer efectivo el derecho de exclusiva es a menudo necesario acceder a información o a cosas que obran en poder del potencial demandado. En casi todos los países la ley procedimental ofrece mecanismos de acceso que, sin embargo, varían mucho entre sí, a pesar del intento de armonización de la Directiva 2004/48 de Enforcement.

En esta ponencia se considerará la eficacia y las limitaciones de las diligencias preliminares y de las diligencias de comprobación de hecho como mecanismos prácticos para obtener este acceso:

- Eficacia de la trasposición de la Directiva
- Utilidad de las diligencias preliminares y de comprobación de hecho
- Estadísticas de uso
- Causas comunes de estimación y desestimación
- Jurisprudencia y ejemplos

## **93. Programa del Lunes 09.03.2020 (CP-UB, Barcelona)**

### (10:00 -11:20 h) **Claridad vs. insuficiencia de la descripción en el Convenio sobre concesión de Patentes Europeas**

#### **Mathieu de Rooij**

Ingeniero aeroespacial. Examinador en la EPO durante 6 años. *Qualified European Patent Attorney*. Socio en Bardehle Pagenberg, donde se dedica a la búsqueda, análisis de patentabilidad, análisis de riesgo de infracción, redacción y tramitación de patentes, y oposiciones y recursos ante la EPO. Con el *European*

*Patent Litigation Certificate* desde 2011, y con mucha experiencia en la docencia del sistema europeo de patentes.

1. Diferencias entre una falta de claridad y una insuficiencia de la descripción, y su relevancia
  - 1.1. Art. 83 EPC vs. Art. 84 EPC
  - 1.2. EPO Guidelines: F-III 11, F IV 4.1, F IV 4.11, F IV 6.4 ...
  - 1.3. *Case Law*
  - 1.4. Relevancia después de la concesión (oposición, nulidad)
2. Cuando una reivindicación poco clara conlleva (o no) a una falta de claridad
  - 2.1. ¿Interpretación de las reivindicaciones a la luz de la descripción? *Inter alia* T 432/10, T0347/10 & T430/10
  - 2.2. Reivindicaciones amplias
3. Parámetros en las reivindicaciones: ¿*case law* divergente?
  - 3.1. *Approach 1*: "Forbidden range" (Board 3.2.06) T 464/05 & T 626/14
  - 3.2. *Approach 2*: "The definition of the scope of a claim relates to Article 84 EPC rather than Article 83 EPC" (*inter alia* T 646/13, T 593/09 & T 0862/11)
  - 3.3. *Approach 2A*: T 1845/14 (Board 3.3.03)
  - 3.4. *Referral to the Enlarged Board of Appeal?*

(11:40 - 13:00 h) **El Reglamento UE 2019/933 sobre excepciones al CCP respecto a fabricación, almacenamiento y exportación: nuevos incentivos a la innovación farmacéutica**

### **Xavier Seuba**

Xavier es Associate Professor of Law, Director of the Diploma on Patent Litigation in Europe, y Academic Coordinator and Scientific Responsible en CEIPI. Es vice-director de Programas Emergentes, en la Facultad de Derecho de la Universitat Oberta de Catalunya. Es experto en derecho internacional y europeo de PI. Ha participado en la gestación de tratados internacionales y nuevas normas sobre patentes, especialmente en materia farmacéutica. En materia de PI ha trabajado para organizaciones internacionales (OMPI, EUIPO, OMS, UNCTAD, BID, UE, EPO ...) y ha dirigido actividades de especialización judicial en varios países. Tiene experiencia en asuntos contenciosos, tanto en Europa como en América Latina. Es autor de más de un centenar de publicaciones, incluidos ocho libros.

El Reglamento UE 2019/933, de 20 de mayo de 2019, promulgó dos nuevas excepciones aplicables a los certificados complementarios de protección (CCP). De conformidad con estas excepciones, y durante la vigencia del certificado, es posible fabricar en la Unión Europea con el objetivo de exportar a terceros países donde no existe protección de patente, y también es posible fabricar y almacenar versiones genéricas de un producto protegido por un certificado que permita la entrada en el mercado desde el primer día tras la expiración del certificado. Los objetivos del nuevo Reglamento afectan de lleno el núcleo duro de la economía de la industria farmacéutica en términos de competitividad, entrada al mercado, creación de empleo y protección de la salud pública. El impacto se estima en miles de millones de euros y decenas de miles de nuevos empleos. El efecto va más allá de Europa, ya que una de las excepciones está destinada a satisfacer las necesidades de terceros países. Además, el modelo normativo desarrollado puede ser trasplantado por países que adoptan tipos similares de exclusividad *sui generis*, eventualmente inclusive patentes. Esta sesión presentará las oportunidades y desafíos que abre el Reglamento, haciendo especial hincapié en los aspectos prácticos y posibles ámbitos de futuro litigio.

Como material complementario, se recomienda la lectura de los siguientes artículos:

Xavier Seuba, "The Export and Stockpiling Waivers: New Exceptions for Supplementary Protection Certificates", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2019, vol. 14, pp. 876-886. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3500774](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3500774)

Miguel Vidal-Quadras, "Analysis of EU Regulation 2019/933 on the SPC Manufacturing Waiver Exception", *JIC*, 2019, vol. 50, pp 971-1005. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-019-00860-7>

(15:00 - 16:20 h) **Las estadísticas de patentes: ¿Es un error decidir las políticas de innovación en base a los datos de patentes publicados?**

**Gian-Lluís Ribechini Creus**

Gian-Lluís es ingeniero industrial y trabaja como experto en gestión estratégica de propiedad industrial para pymes. Es autor del informe "El sistema de patentes. Análisis de la situación internacional, europea y española", publicado por OBS Business School desde 2013. Da clases en el Master en Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual de OBS Business School. Es presidente de la Comisión de Gestión Empresarial de la Asociación/Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña.

1. Una visión de los datos de solicitudes nacionales, europeas e internacionales
2. Sorpresas que dan los datos publicados
3. Cuando los datos no exponen la realidad
4. Los datos en España... ¿es razonable que sean tan malos?
5. Curiosidades y reflexiones sobre las estadísticas. Propuestas de mejora

(16:40 - 18:00 h) **Cuestiones procesales derivadas de las reformas introducidas por la Ley de Patentes 24/2015, y experiencia práctica en la aplicación de las mismas**

**Juan Francisco Garnica Martín**

Juan es magistrado especialista en mercantil. Actualmente es presidente de la Sección 15ª (Mercantil) de la Audiencia Provincial de Barcelona, habiendo sido antes titular del Juzgado Mercantil nº 1 de la misma ciudad. Es profesor de la Escuela Judicial y profesor asociado de derecho procesal de la UB. Es autor de diversas publicaciones en materia de derecho procesal, derecho mercantil (especialmente concursal) y derecho civil (especialmente en el área de la responsabilidad civil).

La Ley 24/2015, de Patentes, contiene todo un título (el XII) dedicado a normas de carácter procesal en el que, en algunos casos, se contienen importantes especialidades respecto del régimen común establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y, en otros, se hace transposición a esta materia de novedades legislativas ya establecidas en la LEC aunque en su estricta literalidad resultaba discutible su aplicación en materia de propiedad industrial, como es el caso del tratamiento como excepción reconventional de la alegación de nulidad del título.

La complejidad tan particular que plantean los procesos en materia de propiedad industrial, y particularmente en materia de patentes, ha venido determinando que las soluciones que la LEC aplica con carácter general no resulten del todo útiles en esta materia. Por ello no puede extrañar que cada nueva Ley de Patentes no se limite a la regulación sustantiva e introduzca también importantes especialidades en materia procesal. Tradicionalmente, tales especialidades han venido constituyendo una verdadera avanzadilla de nuevas soluciones, más imaginativas y eficaces que las que se establecen en el régimen común. Tal es el caso también en la Ley 24/2015, particularmente en cuanto concierne a las normas sobre competencia y en las relativas a la tutela cautelar.

Pero la introducción de novedades comporta el nacimiento de nuevos problemas prácticos que los tribunales hemos debido afrontar. Con el agravante de que muchos de esos problemas no tienen acceso al conocimiento por parte del Tribunal Supremo, de manera que a lo sumo su conocimiento está reservado a las distintas Audiencias Provinciales con conocimiento en la materia.

La extraordinaria dificultad y especialidad del derecho de patentes se ha venido traduciendo históricamente en la necesidad de reducir el número de órganos con competencia en su conocimiento. El legislador ha pretendido con ello conseguir una mejor especialización de tales órganos; esa idea se ha manifestado en las nuevas normas que se establecen sobre competencia, que están al servicio de la idea de seguir incidiendo en el proceso de especialización.

Por otra parte, la regulación de la tutela cautelar ha ocupado siempre un papel muy importante en nuestra materia; la Ley de 1986 optó por la tutela cautelar anticipatoria y esa solución ha alcanzado un alto grado de eficacia en nuestro sistema gracias a la regulación de instituciones propias del derecho de patentes. La práctica judicial ha ido incluso más allá en su intento de encontrar soluciones imaginativas que garanticen una tutela cautelar más inmediata; así se han introducido instituciones tales como la de los escritos

preventivos que finalmente ha acabado teniendo reconocimiento normativo. Esas soluciones imaginativas chocan con frecuencia con la regulación legal de la LEC y provocan conflictos de difícil solución a los que nos hemos tenido que enfrentar los tribunales de la segunda instancia intentando encontrar el punto de equilibrio necesario.

En cuanto a cuestiones más concretas, hemos de hacer referencia a la regulación de la legitimación para el ejercicio de acciones. Aunque se ha puesto un especial interés en regular adecuadamente el régimen de legitimación, las dudas que ha venido a suscitar la aplicación del art. 117 LP evidencian que la regulación dista mucho de presentar la claridad que se pretendía conseguir.

## **94. Programa del Lunes 19.09.2022 (CP-UB, Barcelona)**

(10:00 -13:00 h) **Controversias actuales en los sistemas de patentes europeo y español, incluyendo algunas contempladas en el anteproyecto de modificaciones en la ley española de patentes (LP-Mod): Una tertulia-discusión abierta al público presente**

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).

Contertulia especializada en electromecánica:

### **Anna Barlocchi**

Anna es ingeniera industrial, especialidad mecánica, por la ETSEIB de la Universitat Politècnica de Catalunya. Desde 1990 a 2002 trabajó en una agencia de patentes, y desde 2002 trabaja en la agencia ZBM Patents & Trademarks, de la que es socia fundadora. Fue la primera persona de una agencia española en ser *qualified European Patent Attorney* (1999), y la coordinadora y una de las profesoras de los cursos OEPM-UB de preparación para el EQE. Además, da clases en numerosas organizaciones y empresas. Tiene gran experiencia en redacción y tramitación de solicitudes de patentes españolas, europeas y PCT, en varias ramas de la ingeniería, al igual que en estudios sobre validez, riesgo de infracción y *IP Due Diligence*, así como en dictámenes periciales para pleitos.

Contertulio especializado en química, farmacia y biotecnología:

### **Bernabé Zea**

Bernabé es Ldo. en química por la UB (1988) y agente de la propiedad industrial (1992). Trabaja como asesor y profesor en el Centro de Patentes desde su creación; y desde 2002 combina estos trabajos con el de socio fundador de ZBM Patents & Trademarks, y el de CEO de ZBM BConnect, empresa dedicada a la transferencia de tecnología. También 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 Diligence*. Frecuentemente actúa como perito ante los tribunales, particularmente en litigios sobre patentes en química, farmacia y biotecnología.

## **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 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 peculiares "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.

-- 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. Solicitudes divisionales

-- Problemática actual de las divisionales en la EPO y la OEPM: posibles abusos.

-- Las solicitudes de patente o de modelo de utilidad se podrán dividir *indistintamente* en solicitudes de patente o de modelo de utilidad (Art. 26.3 LP-Mod).

## 3. 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"?

## 4. 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 reconvención de nulidad ...) y los procedimientos ante la OEPM o la EPO (oposición, limitación, revocación).

## 5. Patentabilidad

-- Se introducirá la no patentabilidad de animales y plantas obtenidos exclusivamente por medio de procedimientos esencialmente biológicos (Art. 5.3 LP-Mod; en línea con R. 28.2 RCPE).

-- Se eliminará la prohibición de proteger "sustancias y composiciones farmacéuticas" mediante modelo de utilidad (Art. 137.2 LP-Mod), lo que significará un acercamiento al sistema alemán de modelo de utilidad; aunque no se modificará el requisito disminuido de actividad inventiva ("muy evidente" vs. "evidente"; Art. 140 LP), que lo diferencia del sistema alemán, donde el requisito de actividad inventiva del modelo de utilidad es idéntico al de la patente.

-- Hasta qué punto deben de ser vinculantes para la OEPM (en examen, oposición o recurso) y para los tribunales (en declaraciones de validez) 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?

## 6. Infracción por equivalencia

-- Consideraciones sobre el test de equivalencia utilizado en España, y sobre sus posibles cambios derivados de la sentencia inglesa *Lilly vs. Actavis* (pemetrexed, 2017), que modifica la 2ª pregunta.

-- Aspectos relacionados con la 3ª pregunta. Aplicación del *prosecution history estoppel* y de la *public dedication rule*.

(15:00 - 16:20 h) **La reclamación de los daños y perjuicios en litigios de propiedad industrial: ese incómodo "contratiempo" de última hora**

### 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.

Una de las acciones previstas en todas las legislaciones sobre derechos de propiedad industrial es la indemnizatoria de los daños y perjuicios sufridos. Se trata sin duda alguna de una acción importante, aunque frecuentemente la complejidad del debate sobre el fondo, sobre todo en materia de patentes, provoca que se le preste menos atención de la que resultaría conveniente en la preparación de la demanda. Si a ello se le añade la tradicional dificultad que buena parte de los abogados profesan por las cuestiones económicas, o que en muchos casos los titulares de los derechos están más preocupados por conseguir la cesación inmediata de los actos infractores que por prepararse para las consecuencias de los mismos, el resultado puede ser la presentación de demandas con carencias cruciales para el éxito de la acción resarcitoria.

El propósito de esta ponencia es revisar, poner en común y debatir algunas cuestiones relacionadas con la acción resarcitoria que se suscitan en la preparación de la demanda y en la tramitación de los



procedimientos por infracción de derechos de propiedad industrial. Entre otros, se abordarán aspectos como:

- La problemática de la legitimación activa de los demandantes (especialmente en casos de grupos empresariales).
- Qué aspectos de la acción deben ser objeto de prueba en el procedimiento plenario y qué otros pueden diferirse a la fase de ejecución de sentencia.
- El nivel de detalle en la especificación de las bases de cálculo de la indemnización en el suplico de la demanda.
- Cómo preservar la confidencialidad de la documentación contable sin comprometer el derecho de defensa de las partes.
- Los problemas asociados a la designación judicial de peritos.

(16:40 - 18:00 h) **Tres aspectos sobre medidas cautelares: El peligro en la demora en casos de infracción, la validez del título, y los daños y perjuicios derivados de su revocación - (hasta el final de la partida)**

#### **Luis Rodríguez Vega**

Luis es actualmente magistrado de la Sección 15ª, de lo Mercantil, de la Audiencia Provincial de Barcelona. En 1989 ingresó en la carrera judicial y desde 1991 ha ejercido como juez en Cataluña. Desde su creación hasta 2015 fue magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, uno de los tres a los que se les atribuye el conocimiento, con carácter exclusivo, de los asuntos relativos a patentes en Cataluña. En 2012 recibió la medalla de honor de la Generalitat por servicios excepcionales a la justicia y en el año la Cruz de San Raimundo de Peñafort.

El objetivo de la sesión es debatir sobre los conocidos presupuestos de las medidas cautelares y repasar críticamente la posición actual de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

- Apariencia de buen derecho: juicio superficial o de fondo.
- Análisis de la validez del título.
- La prueba de la apariencia.
- Modificación de las reivindicaciones.
- Prejudicialidad de las modificaciones ante la OEPM o la EPO.
- Peligro en la demora procesal: instrumentalidad y medidas anticipatorias.
- El debate en la Sección 15ª y el vigente criterio de la misma.
- Fianza y contracautela.
- Escritos preventivos.
- Daños y perjuicios derivados de las medidas: responsabilidad objetiva.
- La pérdida de objeto de las medidas en segunda instancia por la sentencia en primera instancia.

### **95. Programa del Lunes 28.11.2022 (OEPM, Madrid)**

(10:00 - 10:10 h) **Bienvenida e inauguración**

#### **Aída Fernández González**

Directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas

(10:10 - 11:00 h) **Actualización normativa: cambios en la Ley 24/2015 de Patentes"**

#### **Mª 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.

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 3ª: Tramitación preferente de solicitudes relativas a salud pública.

DA 10ª: Bonificación del 50% de tasas a OPIs.

Otras modificaciones para adecuación a la propuesta de modificación de la LOPJ.

## (11:00 - 13:00 h) **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 reconvención 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**

(15:00 - 16:20 h) **Luces y sombras de la prueba pericial técnica**

#### **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 Lvcentinvs. Autor de diversos artículos y publicaciones en la materia. Autor de la novela *Historias de Ógal*, de género fantástico. Del Osasuna.

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.

(16:40 - 18:00 h) **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".**

#### **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*).

XX

## Miembros de la lista de distribución, por orden alfabético de apellido

La lista de distribución contiene las siguientes personas (si hay algún error u omisión, se ruega comunicarlo al coordinador, para su corrección):

Ana Abad	
Inmaculada Abad Gurumeta	Oficina Española de Patentes y Marcas
Rosa M <sup>a</sup> Abadie	Bellavista Abogados
Álvaro Abáigar Domínguez	ARPA Abogados Consultores
Rafael Abreu Pérez de Óbanos	Pons IP
Nagore Abrisketa	Vicinay Marine Innovación
Yeney Acea Valdés	
Olga Acebo	Insud Pharma
Manuel Acevedo Scappini	Clarke, Modet & Co.
Ana Acebrón	OTRI. Universidad Carlos III de Madrid
María Acosta	Tribalyte Ideas
Miguel Acuña Tuesta	Laboratorios Ordesa
Ignacio Adaro	Amat i Vidal-Quadras Advocats
Carles Adillon	
Luis Adrades Moreno	OTT del Sistema Sanitario Público de Andalucía
Juan José Adrados Herrero	SEAT
Rob J. Aerts	KWS SAAT SE & Co. KGaA, Einbeck, Deutschland
Reyes Aguado de Valenciano	
Carlos Agudo Hill	Paymasur, Argentina
Daniel Aguilar	Phibo
Núria Aguilar	Patent Riders
Mireia Aguilar	
Blanca Aguilar Catalán	Universidad Autónoma de Madrid
Manuel Aguilar Galisteo	Universidad CEU-San Pablo (Madrid)
Felipe Aguilar Picazo	
Claudia Agustí	Garrigues
Colm Ahern	Elzaburu
Edgardo Alaniz	Comisión Nacional de Energía Atómica. Argentina
Patricia Alarcón del Río	
Mercè Alba	IP Solutions. Thomson Reuters
Ana Albacete	Chemo España
Sergio Albanesi	Vilches y Asociados
Elena Albarrán	Oficina Española de Patentes y Marcas
Aitor Alberdi	Cikautxo S. Coop.
Júlia Alcàcer	
Tomás Alcaide Albero	Satélite K
Juan Fco. Alcaide Jiménez	OTRI. Instituto de Salud Carlos III
Isabel Alcalde Giraudo	Amat & Vidal-Quadras
Anna M <sup>a</sup> Alcántara	Patent Riders
Agustín Alconada Rodríguez	ABG Intellectual Property
Natalia Aldaba	Parque Científico de Madrid
Ana Aldea	Salupharma Biosimilars
Marcos Alepuz	Fundación IVI
Rosa Alertorn	Fairview Research
José Alfaro	EADS-CASA
Àngel Alfonso López	
David Alfonso Parodi	Grupo Dal
Rosalía Alfonso Sánchez	Prof. Derecho Mercantil. Universidad de Murcia
Laura Aliaga	Broseta Abogados
Elisabet Alier	
Jorge Almazán	
Ester Alonso	Metalogenia
Sara Alonso	
Victoria Alonso	Universidad Politécnica de Madrid
Yolanda Alonso	ZBM Patents & Trademarks
Mertxe Alonso	

Paz Alonso Gastón	Oficina Española de Patentes y Marcas
Pedro Alonso Izquierdo	
Yanira Alonso Martín	Airbus Operations
Alejandra Aluja	
Andrés Alvarado	
Isabel Álvarez	
Alba Álvarez Cueto	
Alicia Álvarez Gold-Berkenwald	Gold-Berkenwald Abogados
José Luis Álvarez Rico	IESE
Ester Álvarez Valdés	Ingeniera Industrial
Margarita Alvira	Karolinska Institute, Estocolmo
Alicia Amaro	Oficina Española de Patentes y Marcas
Joaquim Amela	
Rais Amils	Pérez-Llorca
Carmen Amor	Hoyng Rokh Monegier
Mónica Amores	Elzaburu
Carmen Anadón	Grupo SAMCA
Luis Andrades Moreno	
Cristina Andrés	Socoró & Autó
Cándido Andrés García	OTRI, Universidad de Cádiz
María Andújar Martínez	BBVA
Vladimir Andric	
M. Carme Anglada	Medichem
Joaquim Angoloti	redactor freelance
Alejandro Angulo	Grau & Angulo
Silvia Anjara Cia	
Mireia Ansoategi	Galbaian
Cristina Aparicio Peña	
Isabel Aparicio	Abogada
Idoia Apraiz	Galbaian
Pablo Aracena	SENAPI
Andoni Aranburu	
Belén Aragón	Oficina Española de Patentes y Marcas
Carlos Aragón Carrera	INECO
Rafael Aragónés	Pastells & Aragonés
Esteve Arboix Codina	Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Maria Arbulu	
Arturo Argüello	
Andoni Aranburu	Danobat, S. Coop. Elgoibar.
Miguel A. Arangoa	Laboratorios Cinfa
Felipe Araujo Cruz	Antevenio
Daniel Araújo	
Mario Araújo Edo	
Felisa Arauz	
Marco Archinti	
Maribel Ardid Ornat	
Ismael Arenas González	Institut Català d'Investigació Química
Raquel Arenas Pérez	
Cristina Aresté	Universitat Politècnica de Catalunya
Montserrat Argelaguet	Girona Innovació
Arturo Argüello	Pons
Marta Argüeso	Oficina Española de Patentes y Marcas
Maria Arguimbau	CIBERES
Juan Arias	ABG Intellectual Property
Esther Arias Pérez-Illzarbe	CIEMAT
Jesús Arigita	
Javier Aríñez	
Josep Ramon Arisa i Clusella	Servei Català de la Salut
Isabel Ariza Crespo	ARIZA Capital & Law
Mónica Arizti Acha	Garrigues & Andersen
Pilar Armas	Universitat Politècnica de Catalunya
José Luis Armas Herrera	

Enrique Armijo Chavarri	Elzaburu
Ramón Arnó Torrades	Astrea
Emilio Arranz	Diputación Foral de Bizkaia
Matías Arredondo	Universidad de Barcelona
Marta Arriaga	Universidad Computense de Madrid - OTRI
Isabel Arribas	
Paloma Arribas	Baylos
Jesús Arribas García	Grau & Angulo
Miquel Arrieta Álvarez	Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau
Lucía Arriola	LKS Abogados
Marcela Arroyo	Abogada. Chile
Sara Arroyo Arévalo	Repsol
Pedro Arsuaga	Santos Propiedad Industrial
Marta Arteaga	Bird & Bird, Madrid
Laura Artigas Justes	
Jorge Asís-Montalt	
Fernando Asensio	Herrero & Asociados
Patxi Asensio	
Jaume Aso	Procuraduría Roca
ATISOA	Asociación
Jòrdia Aubert	Ficosa International
Sergi Audivert	AB Biotics
Isabel Auría Lansac	European Patent Office
Anna Autó	Socoró & Autó
Isabel Ayora	Kao Corporation
Hortensia Aylagas	Oficina Española de Patentes y Marcas
Pilar Azagra	Azagra Patentes y Marcas
Fernando Azcona Delgado	
Miguel Aznar	Balder IP
Pablo Aznárez	Gil Vega
Laura Badenes	Sanofi-Aventis
Mérida Báez	Institut Municipal de Promoció Econòmica. Ajuntament de Mataró
Roger Baiges	Sol Muntañola & Asociados
Malcolm Bain	id law partners/BGMA
Sergio Balañá Vicente	Balañá Vicente Estudio Jurídico
Diletta Ballarin	
Marta Ballbé Mohedano	WeLab Barcelona
Eva Ballester	Amat i Vidal-Quadras Advocats
Montserrat Ballester	
Rosalía Ballester	Marks & Clerk, Alicante
Raquel Ballester	Universitat de València
Isabel Ballesteros López	
Beatriz Banfi	Italfarmaco
Carlos Baños	Abril Abogados
Fernando Baños Carrascosa	
Marta Barba	Fractus
Miquel Barberà Parramon	Durán-Corretjer
Joaquín Barberà	Laboratorios Dr. Esteve
Fernando Barbero Albarrán	
Carles Barceló	
Teresa Barceló	Barceló Abogados
Lydia Bares López	Universidad de Cádiz
Aleix Bargalló Marès	Universitat de Girona
Anna Barlocci	ZBM Patents & Trademarks
Bruna Barneda	ZBM Business Connect
Paula Barnola Gómez	Cuatrecasas, Gonçalves, Pereira
Ignacio Barrada	Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Pedro Barrera Vila	Elzaburu
Germán Barrera Bravo	Oficina Española de Patentes y Marcas
Antonio Barrenechea	Antonio Barrenechea. Arlesheim. Suiza
Alberto Barrionuevo	Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII)
Ignacio Barroso	Barroso - Hernández



Borja Barrutieta	Bic Gipuzkoa Berrilan
Sandra Bartolín Ayala	ITENE - Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística
Josep Bassols Bou	Indra
Carlos Bastidas	Departamento de Cumplimiento. Innogroup
Enric Batalla	Consultor
Elisenda Batlle Servia	Lupicinio Abogados
Mauro Bautista Morales	Oficina Española de Patentes y Marcas
Carmen Bautista Sanz	Oficina Española de Patentes y Marcas
Marta Baylina	Clifford Chance
María Baylos	Baylos Abogados
Ana Bayó	
Nuria Bayo Puxan	IRBBarcelona
Susana Bayón	Repsol YPF
Ingrid Beascoa	Gestamp
Gregori Bech Sabat	
Javier Belmar	Cafosa Gum
Beatriz Bejarano	
Leopoldo Belda	Oficina Española de Patentes y Marcas
José Manuel Benedetti	MB International Advisors
Beatriz Benitez	Universitat Politècnica de Catalunya
Víctor Benito	
Emma Benzal	
Maribel Bergés	
Francisco Bernardo	ABG Intellectual Property
Cintia Bernhardt	Garrigues
Alfredo Bermúdez de Castro	
Joana Berrocal	
Raul Berruguete	Pons Patentes y Marcas
Lucrezia Berto	Across Legal
Andreu Bertomeu Bernal	SEAT
Silvia Bertrán Valls	Hoffmann Eitle. Barcelona
Mara Besnier Cortines	
Josu Bilbao	Galbaian Intellectual Property
Nerea Bilbao	SENER Ingeniería y Sistemas
Joan Bladé	
Carolina Blanco	ZBM Patents & Trademarks
Ester Blanco	Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
José Antonio Blanco	Cinfa
Daniel Blanco	Universidade da Coruña
Pilar Blanco	Farmhispania
M <sup>a</sup> Pilar Blanco Merinero	Towa Pharmaceutical Europe
Sagrario Blanco	
María Blanes	
Arturo Blasco Silva	
Miguel A. Blázquez Andrada	Rovalma
Nadine Bleher	Universitat de Girona
Elena Boet Serra	Boil-Fernandez-Geli Adv.
Daniel Boil	Abbotics
Miguel Ángel Bonachera	Sugrañes
Águeda Bondía	ZBM Patents & Trademarks
José Ignacio Bonilla	Gertek Sociedad de gestión y servicios
Irantzu Bores	Fractus
Carmen Borja	
Silvia Bort	
Anna Bosch	Bosch Rovira Assesoria de Patents
Giovanni Bottari	
Pablo Bou Mira	Xarxa de Aqüicultura. Universitat de Barcelona
Philippe Bougué	Colomer Beauty and Professional Products
Tabatha Bourgois	Ascil Proyectos
Álvaro Bourkaib	Uría Menéndez
Benjamin Bouvier	AIRBUS
Celia Bouzas González	

Ruth Bozal  
Fernando Brandolini  
Núria Brunet i Garcia  
Erich J. W. Büchen  
Ana Bueno  
M<sup>a</sup> Ángeles Bueno  
Fernando Bueno Salamero  
David Bueno Tébar  
Carlos Buesa  
Carmenhu Buganza  
Laura Buguñá Hoffmann  
Isabel Burdallo  
Miguel Burguera García  
Idoia Burgui  
Brisa Burriel Fuster  
Hiago Busch  
Anna Buselli  
Marc Caballé  
Mariola Caballero  
Elga Caballero Oliver  
Laura Cabana  
Josep María Cabré Martínez  
Manuel Cabrera  
Jonathan Caceres Llorente  
María Cadarso  
Magala Cadena Chamorro  
Gerard Caelles  
Carlos Caixado  
José A. Calderón Chavero  
Alberto Calle  
Alejandro Calle López  
Alfonso Calles  
Lina Calvit Solís  
Javier Calvo  
Pablo Calvo  
Rodrigo Calvo de Nó  
Mireia Cama  
Marta Camarasa  
Claudimar Camejo  
Gemma Campabadal  
Patricia Campistol Mas  
Merixell Campmany  
Gonzalo Camps Carmona  
Sandra Canals  
Susana Canals  
Ana Canda Sánchez  
Jesús Calvo Herrando  
Montserrat Camiña Tato  
Iratxe Cano  
Antonio Cano Martín  
Saül Canongia Tejada  
Antonio Cano Palmero  
Mercè Cànovas  
Antonio Cantarell Hidalgo  
Laura Cantero  
Beatriz Cantón Carretero  
Francisco J. Cantueso Tapia  
María Canudas León  
Mario Cañadas Castro  
Gemma Cañas del Olmo  
Anna Cañellas Gramunt  
Ernesto Caparrós Ródenas

Oficina Española de Patentes y Marcas  
Pons Patentes y Marcas  
Oficina de Suport R+D+i. Universitat de Lleida  
Galenicum  
Oficina de Propiedad Industrial Gil-Vega  
Laboratorios Normon  
Grupo Terna

Oryzon Genomics  
Dret Mercantil, Universitat de Barcelona  
Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa  
Francisco Alberro  
CIEMAT

Unitat d'Innovació. UPF Business Shuttle

Fractus  
IRTA - Torre Marimon  
Sugrañes Patentes y Marcas  
Sanz Bermell Internacional, Patentes & Marcas  
Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid  
Laboratorios Miret, S.A. (LAMIRSA)

#### ELZABURU

Bionure  
Grupo Technimed  
Abogado  
Repsol YPF  
Pons IP  
Comisión Europea  
Clarke & Modet  
Suan Farma  
ABG Intellectual Property  
Agente de patentes europeas. París  
ZBM Patents & Trademarks  
Galenicum

Oficina Ponti  
Corporación Medichem  
Abogada de Derecho Mercantil. Barcelona  
Ingeniero industrial  
Nestlé  
Bufete Voltá  
Transferencia del Conocimiento, CSIC  
Oficina Española de Patentes y Marcas  
Universidad de Santiago de Compostela  
Rovalma  
Oficina Española de Patentes y Marcas

European Patent Office  
Laboratorios Lesvi  
Universidad de Granada  
Hoyng Monegier  
OTRI. Universidad de Almería  
Abogado  
UOC  
Oficina Española de Patentes y Marcas  
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Jordi Capdevilla Bellart	Gallenicum
Òscar Carbó	Universitat Politècnica de Catalunya
Enric Carbonell	ABG Intellectual Property
Jorge Carbonell Olivares	Oficina Española de Patentes y Marcas
Ainhoa Cárcar Mayor	Ingeteam Power Technology
Sandra Cárdenas	INAPI
Gloria Carmona	Grupo Indukern
Mares Carmona	Laboratorios Lesvi
Lía Carnes Borrajo	Universidad Politécnica de Madrid
Hugo Caro	Wiley Rein
Fernando Carou Insua	Universidad de Santiago de Compostela
Inés Carranco	Almirall
María José Carrascosa	Grifols
Marisa Carrascoso	OTT del CSIC
Ester Carregal Romero	Goldemar Solutions
Leonardo Carreño	Vacter
Liliana Carreño Fuentes	
Lluís Carreras Ruiz	
Nelson Carreras Sangrà	IDIBELL
Paula Carrero	Grupo Chemo
Julia Carretero	Master en Estudios Internacionales. UB
Jokin Carrillo	Gain Therapeutics
Tomás Carrillo Márquez	
Elena Carrió	Instituto Investigación Sanitaria La Fe
Kiko Carrión	Denton Lupicinio
Anabela Carvalho	Patentree
Gemma Casadevall	Laboratorios SALVAT
Javier Casado	Aernnova Engineering Division
Alberto Casado Fenández	Oficina Española de Patentes y Marcas
Margarita Casado	CIBER-BBN
Fabio Casali	
Irene Casalprim Castellà	Corporación Medichem
Carmen Casamor	Probitas Pharma
Marta Casanovas	
Pedro Casanovas Benedicto	
Anna Casanovas Sanz	IQS
Ernest Casany Pujol	Roca Corporación Empresarial
Lidia Casas	ESADE
Cristina Casas Feu	Patent Riders
Ramón Casas Vallés	
Susana Casaseca	Derecho Civil. Universidad de Barcelona
David Cascant	OTRI. Universidad de Alcalá de Henares
Eugenia Casique	Pharmabasis Busines Solutions
Mercè Castella	
Alejandro Castellanos	Corporación Medichem
Rafael Castellanos	Chemo Research
Josep M <sup>a</sup> Castelló	Oficina Ponti
Carmen Casteras	consultor
Gabriel Castilla	Fusion for Energy
Eduardo Castillo	Pons Patentes y Marcas
Núria Castillo	Pérez-Llorca
Aída Castellanos Páez	
Pedro Castiñeira	CIBER-BBN
Andrés Castro	Jacobacci & Partners - M.& J. de Justo
Mercedes Castro Cabado	Financiera Maderera
Maria-Giulia Casucci	
Juan Casulá Oliver	Monereo Meyer Abogados
Elena Cebadera	Laboratorios Farmacéuticos ROVI
María Ceballos	Curell Suñol
Paloma Cejas	Hospital Universitario La Paz
José A. Celemín Ortiz-Villajos	Oficina Española de Patentes y Marcas
Marc Centellas	SOM Biotech

Marta Centell Ribas	
Fernando Cerdà Belda	Clifford Chance
Ana María Cervantes Rocha	
Javier Cervera	
Helga Céster	
Isabel Céspedes Lamarca	Euromed
Maarten Claassen	European Patent Attorney. The Hague
M <sup>a</sup> Concepción Chacón	Elzaburu
Stefanos Chaitoglou	
Fco. José Chamut de Diego	
Belén Charro	
Alicia Chaves Mora	
Asun Cirera	SB&A Advocats
Pablo Cironi	Fundación Marcelino Botín
Jordi Climent	
Olga Closa	ApDeNa Consult
Marta Codony	Accord Healthcare
Vicente Codoñer	Oficina Molina
Laura Coello Sánchez	Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Italia
Álex Colombo	Eguia & Asociados, Argentina
Gemma Colomer	Jausás Legal
Ramon Coll	Farmaprojects
Javier Collado Martínez	Oficina Española de Patentes y Marcas
Llanos Collados	Clarke, Modet & C <sup>o</sup>
Mar Combarros	SciComm
Carles Comes	ZBM Patents & Trademarks
Josep Comes	ZBM Patents & Trademarks
Laura Conde	
José Conde González	Fundació Bosch i Gimpera, UB
Mar Conde Nogueira	Hoyng Rokh Monegier
Ignacio Conde-Salazar Ollero	Pons Patentes y Marcas
Pere Condom Vila	Universitat de Barcelona
Leonor Conejo Pariente	Laboratorios Normon
Yahel Contreras	ZBM Patents & Trademarks
Mariluz Contreras Beramendi	Oficina Española de Patentes y Marcas
Marta Corbi	Esteve
Montserrat Corbella	
Diana J. Cordero	ONAPI
Massiel Cordero	
David Córdoba	
Bárbara Córdoba Ardao	Juzgado de los Mercantil nº 13 de Madrid
Manuel Cornejo	Oficina Española de Patentes y Marcas
Jordi Corominas	Merck Genéricos
Nèstor Corominas	Curell Suñol
María Corral Escariz	ABG Intellectual Property
M <sup>a</sup> Paz Corral	Oficina Española de Patentes y Marcas
Irma Corrales	
José A. Corrales Mota	Oficina Española de Patentes y Marcas
Javier Cortés Cameros	Centro Tecnológico del Calzado de la Rioja
Francisco Cortés Gómez	European Patent Office (EPO)
Yaiza Cortés Gómez	Centro de Láseres Pulsados. Salamanca
Juan Ato. Cortés Requena	Universidad de Murcia
Judit Cosp	
Marta Costa	Farmaprojects
Ricardo Costa	Centre for Research in Agricultural Genomics (CRAG)
Tatiana Costa	UATEC. Universidade de Aveiro. Portugal
Nina Costas Guerra	NC Consultors
Cristina Crespi	
Carlos Crespillo Mirón	
Marta Crespo Morquecho	
David Crespo	
Mihail Cristian Onisor	Electrodomésticos Taurus

Xavier Crusat	IREC
José M Cruz	Eversheds Nicea
Estefanía Cruz Calvo	
Claudio Cruz Cázares	Master en Creación y Gestión de Empresas Innov. y de BT, UB
Liliana Cruz Morales	
Joan Ramon Cucarull	Grupo Ferrer
Íñigo Cucurull Ortega	
Sebastián Cuenca	Pharma Mar
Maite Cuerpo	
Alfonso Cueto	Universidad de Alicante
Antonio Cueto García	Bird & Bird
Jaime Cuevas Martínez	Cuevas Carbonell Abogados
Ilona Culebret	Clifford Chance
David Culleré Vidal	Ros Roca
Dennis Cumba	
Mercedes Cumbreño Galindo	Oficina Española de Patentes y Marcas
Anaïs Daranas Pons	
Pablo Darna Galobart	Uría & Menéndez
Wendy Dávila	Resultado Legal España
Elena Dávila Muro	Oficina Española de Patentes y Marcas
Noemí Daviu	ZBM Patents & Trademarks
Jean B. Devaureix	Gómez-Acebo & Pombo Abogados
Jesús M. de Alfonso	Tribunal Arbitral de Barcelona
Franco de Barba	
Ignasi de Benito Zorzano	Simon
Borja de Carlos	Garrigues & Andersen
Álvaro de Castro	Pérez-Llorca
Juan Manuel de Castro	Foro Legal
José Luis de Castro Hermida	Oficina García Cabrerizo
Gonzalo de Dios	Across Legal
Gustavo A. de Dios Serranía	Tribalyte Technologies
Miguel Ángel de Fuentes	Isern Patentes y Marcas
Gianluca Degano	Signify IP
Cristina de Gracia	
Julián de Juan	Estrategia PI
Sergio de Juan-Creix	Abogado
Paul de Kerret	
Daniel De La Cruz	Laboratorios Salvat
Mireia de la Cruz Ridao	Farmaprojects
Begoña de la Calle Belenguer	IRTA
M <sup>a</sup> Rosa de la Colina Montero	
Victoria de la Dueña García	IVACE
Anna de la Fuente	
Jesús Ángel de la Fuente	
Sofía de las Moras Rodríguez	Persan
Rodolfo de la Torre, S.I.	
Juan de la Torre	Intelligence Bureau
Bosco de la Vega Churruca	Elizaburu
Laura de la Vega	
Cristina del Carmen	Fundación Progreso y Salud
Juan Carlos del Castillo	Lacer
Isabel Delgado	
Claudia del Pilar Montoya	Servicios Jurídicos
Angélica del Río García	
Sonia del Valle Valiente	Technopatent
Jose M <sup>a</sup> Delgado Cobos	Delgado & Zumalacarregui
Mayra N. Delgado Novoa	
Alejo de Llopart-Mascaró	Sistemas Técnicos de Encofrados (STEN)
Alfonso del Rey	ICMAB-CSIC
Ana M de Lucas Cerrillo	MabXience
Almudena de Navascués	ALTANA Pharma
Tim Dennison	Signify BV

Isabel de Pablo	Herrero & Asociados
María de Pellegrín Llorente	Torner, Juncosa i Associats
Daniel de Prado Escudero	HFG Law & Intellectual Property, Shanghai
Elisabet de Ramon	Heteroeurope
Jaime de Rivera	
Mónica de Román	
Mathieu de Rooij	Bardehle-Pagenberg (Barcelona)
Manuel Desantes	Universidad de Alicante; Elzaburu
Giacomo de Simone	
Antonella de Vincenzo	Facultad de Económicas de la UB
Isidoro de Zatarain	Isern Patentes y Marcas
Pilar Diarte Pérez	Ungria Patentes y Marcas
Adolfo Díaz	Laboratorios Alter
Almudena Díaz	Pons Patentes y Marcas (Barcelona)
Ignacio Díaz	Hammonds
María Díaz	Equivalenza Manufactory
Mònica Díaz	
Salvador Díaz	Abril Abogados
Sonia Díaz Calvo	European Patent Office
Paula Díaz de Atauri Bosch	Oficina Española de Patentes y Marcas
Jessica Díaz de Cerio	
Beatriz Díaz de Escauriaza	Chemo Group
José Luis Díaz Fernández	Laboratorios Dr. Esteve
Fernando Díaz Madrigal	Oficina Española de Patentes y Marcas
Carlos Díaz Martín	Dirección General de la Guardia Civil
Beatriz Díaz Méndez	Universidad Politécnica de Madrid - OTRI
Begoña Díaz Vaquero	
Pedro Dieguez Garbayo	Kapler Patentes & Marcas
Claudia Díez	Padima
Eliecer Díez	CNIC
Ángel Díez Bajo	Abogado
Rafael Díez Benjumeda	
Raquel Díez Pérez	
Piedad Díez Román	Devimetrix (Kiversal)
Jochen Dörring	Meyer & Dörring, Alemania
Inés Domingo	Lovells
Mikel Domingo	Universidad Autónoma de Barcelona
José Domingo Guillén	
F. Javier Domínguez Gómez	Oficina Española de Patentes y Marcas
Alfonso Domínguez-Gil	
Esther Domínguez Weber	Darts-ip
José Donato García	
Chantal Doncel	Madaus
Juan Manuel Doña	Fico Triad
Fátima Dorado Arias	Volkswagen Group Services
Francesc Dosrius Lleonart	Fundació Bosch i Gimpera. Universitat de Barcelona
Ernesto Durán	Laboratori de Medichem. Parc Científic de Barcelona
Isabel Durán	Fundació Bosch i Gimpera, Universitat de Barcelona
Luis-Alfonso Durán	Duran-Corretjer
Viola Durán	Duran Haeussler
Laura Durán Pachón	Balder IP
Guillaume Durville	Plasseraud, Madrid
Yolanda Echeverría	Clarke, Modet & Co.
José L. Eguiburu	Cidetec-IK4
Susana Egusquiaguirre	Faes Farma
Jordi Elías	Clarke, Modet & Co.
Mariana Emiliozzi	CSIC
Cristina Encinas	Universitat Autònoma de Barcelona
Anna Enciso	IIIA-CSIC
Pascale Erhart	AESEG
Marc Escamilla Nacher	Instituto Nacional del Carbón (INCAR)
Mónica Escamilla	Condés Despacho Mercantil

Javier Escobal	Gaiker Technological Center. Zamudio (Bizkaia)
Danilo Escobar Avello	Universidad de Concepción. Chile
Sergio Escorza	Ungría Patentes y Marcas
Montserrat Escriche Montolio	La Caixa
Juan Escudero González	EFI
Nicolás Escudero Prieto	Agente de Patentes Europeas <i>freelance</i>
Consuelo Espejo Rodríguez	Oficina Española de Patentes y Marcas
Ignasi Espiell Gómez	R. Volart Pons
Inmaculada Espinosa Morena	Instituto de Fomento de Murcia
Gemma Esteban	Oficina Española de Patentes y Marcas
Pablo Estebanz	
Santiago Esteve	SOM Biotech
Natalia Esteve Manasanch	Manasanch Advocats
Asunción Esteve Pardo	Max Planck Institut. München.
Alberto Estrada	Tribalyte Ideas
Cristina Estrada García	Tribalyte Ideas
Mónica Estupiñán	Fundación AZTI
Iñaki Etxeberria	Galbaian S. Coop.
Amaya Ezcurra	Oficina Española de Patentes y Marcas
Mar Fàbregas	Stada España
Josep Lluís Fàbregas Vidal	
Xavier Fàbrega	RCD - Rousaud Costas Duran
Natalia Fabregat	
Bernd Fabry	IP2 (Düsseldorf)
Yolanda Falcón García	Uninvest
Oriol Falqués	Fluidra
Ferran Farré de Febrer	
Fernando Farieta	L-O Lundquist Patentbyra AB (Sweden)
Miguel Faríña	
Jordi Faus	Faus & Moliner
Alfonso Femenia	Herrero y Asociados
Alfredo Fernández	Grupo Ferrer
Álvaro Fernández	Soporte Multivendor
Carolina Fernández	Grupo Ferrer
Clara Fernández	
Eva Fernández	Pharmaprojects
J. Ramón Fernández	Fernández Castellanos Abogados
Jimena Fernández	BCN Peptides
Lucía Fernández	Abengoa Solar
Manel Fernández	Computer Packages
Pilar Fernández	Oficina Española de Patentes y Marcas
Sara Fernández	
Txema Fernández	Ungría Patentes y Marcas
Almudena Fernández Arizpe	ABG Intellectual Property
Lorena Fernández Cabezón	
Eva Fernández de las Heras	Garrigues
Laura Fernández-Fernández	
M <sup>a</sup> Lourdes Fernández Galicia	OTRI. Universidad Complutense de Madrid
Alonso Fernández García	
Helena Fernández González	Repsol YPF
Irene Fernández Govantes	Laboratorios Normon
Ismael Fernández Hernández	
M <sup>a</sup> Carmen Fernández Hidalgo	Juzgado Mercantil 4 de Barcelona
Otón Fernández Iglesias	Oficina Española de Patentes y Marcas
Silvia Fernández Illanes	
Elísabet Fernández Mansilla	Universidad de Sevilla
Asier Fernández-Matamoros	Fundación Inasmet
Bárbara Fernández Menéndez	
Pedro Fernández Nohales	Fundación INCLIVA. Hospital Clínico de Valencia
Luis Fernández-Novoa	Hoyng Rokh Monegier
Agustí Fernández Once	Boil Fernández Geli Advocats
Pablo Fernández-Rebollos H.	

Yolanda Fernández Sáinz	Gadea Pharmaceutical Group
José M <sup>a</sup> Fernández Seijo	Juzgados de lo Mercantil, Barcelona
Isabel Fernández Vargas	Universitat Oberta de Catalunya
M <sup>a</sup> Dolores Fernández-Villa	
Eva Fernández Vitos	
Diego Fernando Mejía	Universidad de Granada
Pere Farran Castellà	Juzgados de lo Civil. Barcelona
Dalia Ferrando	Grau & Angulo
Javier Ferrandis	Ficosa
Núria Ferràndiz	Propi
J. Ramón Ferrándiz Gabriel	Magistrado del Tribunal Supremo, Sala 1
Aileen Ferré Ferré	Máster Biotecnología Molecular UB & SOM Biotech
Silvia Ferreira Barragáns	Instituto de Magnetismo Aplicado (IMA)-Relogable
Joaquín Ferrer	Oficina Ponti
Mercedes Ferrés	Farmhispania
Liliana Feghali	Fundació Parc Taulí
Antoni Figueras Sorinas	
Anna Flores	SNAbogados
José Luis Flores	Herrero & Asociados
Miguel Ángel Flores	Repsol YPF
Paola Flores	
Tania Flores	Herrero & Asociados
Carolina Flórez de Quiñones	Abogada
Lara Foncillas	
Benjamin Fontaine	Plasseraud IP
Isabel Fontestad	
Agustí Fonts	IRTA
Xavier Formosa	Intas Pharmaceuticals
Empar Fos	Consultora
Eduard Fossas	Hipra
Marcos Fraile Bermejo	Uría Menéndez
Cristian-Ramiro Franco	Cinfa Innova
Maribel Franch	Kao Corporation
Adrian Francisco Lopez	ICMAB
Jan Frankhuizen	Hewlett-Packard Española
Gloria Freixas Pascual	Neuraxpharm
David H. Fresno	
Antoni Frigola	Juzgados de lo Mercantil, Barcelona
Carme Frigola	Pharmamar
Cristina Furió Badia	
Martin Erhardt	Frohwitter, IP Counselors, München
Juan Manuel Funes Quesada	UCL Cancer Institute. Univ. College London
Elba Fuster Figuerola	CREAF
Gustavo Fuster Olaguibel	Hoffmann Eitle
Eva Gabaldón Sahuquillo	CSIC. Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento
Ana Gabarda Ortega	
Daniel Gabarre	Isern Patentes y Marcas
Lourdes Gaig Claret	Fund. Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Jorge Gaitán	Universitat Politècnica de Catalunya
Luis Antonio Galán Benzal	Grupo Tragsa
Sheila Galán	
Javier Galán López	Pons IP
Montse Galcera	Pons Patentes y Marcas
Toni Gallardo	Revlon
Fernando Gallego	Erba & Garo
Sandra Gallego	
Manuel Gallego de Freitas	
Santiago Galé	
Ángel Galgo Peco	Audiencia Provincial de Madrid. Sección 28 <sup>a</sup> , de lo Mercantil
Jesús H. Galilea	Universidad de Oviedo
Ofelia Galindo	Grupo Caelus, Textos y Tasaciones
Fernando Gallego	Ingenias



Darna Galobart	Uría & Menéndez
Elisa Jeovana Gálvez Dávila	Universidad de Navarra
Francisco Gálvez Jiménez	Valeo Iluminación
Elena Gamarra	
M <sup>a</sup> Teresa Gancedo	Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Joan Carles Gandía	ZBM Patents & Trademarks
Beatriz Ganso Carpintero	Garrigues
M <sup>a</sup> Dolores Garayalde	Baker & McKenzie
Cristina Garcerán Ortega	Abogado
Almudena García	ABG Intellectual Property
Daniel García	
Ester García	Pons Patentes y Marcas
Julián García	Trías de Bes y Vidal-Quadras Asociados
Lorena García	
M <sup>a</sup> José García	Esteve Química
Margarita García	
Mercedes García	Elzaburu
Noelia García	Chemo España
Nuria García	Fundación CEFI
Pilar García	
Rodrigo García	Ungría
Sandra García	Auren Abogados
Tatiana García	UAI del IISGM
Alejandra García Alonso	Vicepresidencia Adjunta de Transf. de Conocimiento. CSIC
Pilara García Alonso	
Luis José García Aparicio	Oficina Española de Patentes y Marcas
Alba García Arenillas	
José-Pascual García Bailén	DisainIP
Gisela García Bardají	Thomson Reuters
Carlos García Baquero	
Carlos García Berned	Intangibles Legal
Marina García Beyaert	
Pedro García Cabrerizo	Oficina García Cabrerizo, Patentes y Marcas
Miguel García-Cano	Ingeniero de patentes
Fernando García Chapinal	Pharma Mar
Noelia García Calvo	Chemo España
Juan Manuel García Camús	CINTTEC. Universidad Rey Juan Carlos
Jesús García Cantón	Ingenias Creaciones, Signos e Invenciones
Mercedes García Casalins	Casalins & Galán
Ángeles García Coca	Oficina Española de Patentes y Marcas
Ana M <sup>a</sup> García Collazo	CNIO
James García Collins	Farmaprojects
Sonia García de la Fuente	
Jorge García Domínguez	García Domínguez & Asociados
Isidro José García Egea	Lidermark Patentes y Marcas
Carmen García Espinosa	
Marta García Fernández	Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid
Enrique García García	Audiencia Provincial de Madrid. Sección 28
Antonio García Garmendia	Oficina Europea de Patentes
Francesc García Grimau	Interfacom
Cristina García Gómez	
Marta García Gomar	Agnitio
Alejandro García Hernán	Grupo Ferrer
José Ángel García Laborda	Universidad Rey Juan Carlos
Alberto García López	Brandstock
Cristina García López	Grifols
Eduardo García López	Marks&US Marcas y Patentes
Estefanía García Lozano	Oficina Española de Patentes y Marcas
Laura García Marina	Chemo Group
Francisco Javier García Navarro	OTRI del Instituto de Salud Carlos III
Lourdes García Oroz	Chemo Group
Pedro José García Pardo	

César García Plumed	Revlon
M <sup>a</sup> del Mar García Poza	Oficina Española de Patentes y Marcas
Bernardino García Ramírez	Fundación Universidad Rovira i Virgili
Almudena García Sánchez	MATGAS 2000 AIE
Francisco García Santamaría	
Cristina García-Serna Cortés	Universidad Complutense de Madrid
Víctor García Solares	
Ana A. García Torralba	Laboratorios Liconsa
M <sup>a</sup> Mar García Torrent	
Lourdes García Velasco	Bird & Bird
José Ángel García-Zapata	Juzgados de lo Mercantil, Barcelona
Juan F. Garnica Martín	Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15 <sup>a</sup>
Luis Garrido	Genómica
Irene Gascón	OTRI de la Universidad Complutense de Madrid
Enrique Gato Aliste	Universidad de Navarra
Julio Gauger	SOM Biotech
Núria Gavaldà	Tribalyte
Raquel Gavilán Párraga	CSIC. Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento
Isabel Gavilanes Pérez	Abengoa Solar
Karen Geerts	Boil Fernández Geli Advocats
Jesús Geli i Fàbrega	
Elisenda Gendra	Technological Asset Factory. Grupo Gamesa. Zamudio (Vizcaya)
Miren Gentxane Bilbao García	Director Industrial Chemistry. EPO
Zafirios Georgiou	
María Getino	
Celestino Gil	
David Gil Cantero	Centro Nacional de Biotecnología. CSIC
Adriana Gil Gil	Oficina Española de Patentes y Marcas
Ignacio Gil Osés	
Pilar Gil Salgado	Belzuz Abogados
Cristal Gil Vázquez	
Miguel Gil Vázquez	Oficina Europea de Patentes
Josep Giménez	Manubens & Asociados Abogados
Juan Carlos Giménez-Salinas	
Isabel Giménez	Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15 <sup>a</sup> (en excedencia)
Rafael Gimeno-Bayón	
Marta Gimeno	Herrero Asociados
Martínez-Sapiña	
Sergio Giraldo	GP Girardi
Giovanna Girardi	Interquim
Berta Girbau Capella	Oficina Ponti
Sònia Girona	OTRI. Universidad Politécnica de Madrid
Ana Goicolea	Diputación Foral de Bizkaia
Sabin Goitia	BSH Electrodomésticos España
Martín Goldaracena Jaca	Garrigues
Eva Golmayo	
Belén Gómez	Baylos Abogados
David Gómez	Fundación Progreso y Salud
Diana Gómez	
Eduardo Gómez	
Mireya Gómez	Universidad de Leuven, Bélgica
Leticia Gómez Gil	BCN Peptides Corporate
Antonia Gómez Gómez	
David Gómez Jiménez	Swanea University
Virginia Gómez Jiménez	Instituto de la Grasa. CSIC
Gemma Gómez López	
Antonio Gómez-Rodríguez	
José Antonio Gómez Segade	Inst. Derecho Indust. Univ. Santiago (IDIUS)
Sílvia Gómez Trinidad	Dret Mercantil, Universitat de Barcelona
Mihaela Gongu	Accord Healthcare
Andrés Gonzalez	
Andreu González	

Angelita González	Abril Abogados
Carlos González	Suanfarma
Cristina González	Universidad Autónoma de Barcelona
David González	CRG
Diana González	Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Argentina
Diego-Javier González	Galbaian S. Coop.
Eduardo González	Tribalyte Technologies
Elisa González	
Fernando González	Química Sintética
Gemma González	Herrero & Asociados
Gustavo Adolfo González	Herrero & Asociados
Jesús González	Manuel Illescas Asociados
José Manuel González	Suan Farma
M <sup>a</sup> Belén González	Galenicum Health
María González	Fundació Clínic / IDIBAPS
Maria José González	AETICAL
Marga González	Ingenias
Sara González	CSIC
Sheila Gozález	Universidad Carlos III - Parque Científico de Leganés Tecnológico
Ángel González Ahijado	Oficina Española de Patentes y Marcas
Joaquín González Balseyro	Pharmamar
Juan José González Blázquez	González-Bueno & Illescas
Carlos González-Bueno	
Esther González Cantalapiedra	Laboratorios Liorad, Cuba.
Bárbara M. González Carnel	Oficina Española de Patentes y Marcas
Alejandra González Fernández	Invent Farma Holding Spain
María González Fuentes	Repsol YPF
Mar González Hernández	IPR-Helpdesk, Universidad de Alicante
Inmaculada González López	Universidad de Barcelona
John Jaiber González Murillo	Blas González Abogados
Blas González Navarro	IDIUS. Univ. de Santiago de Compostela.
Begoña González Otero	European Patent Office
Gonzalo González Rodríguez	Oficina Española de Patentes y Marcas
María González Rodríguez	
Belén González Santos	
Enmma M <sup>a</sup> González Seiz	
Alejandro González Vega	
Cristina González Valdespino	Oficina Española de Patentes y Marcas
Ana Gonzalvez	RNB
Carlos Govantes Esteso	Laboratorios Normon
Rocío Govantes García	Laboratorios Normon
Julene Goya Zarandona	Ingeteam
Marcelo Grabois	Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. Argentina
Anna Gracia	Esteve Química
Maria Jesús Gracia Ballarín	Ibercaja
Carolina Gracia Mercadé	
Israel Granados Lorente	
Enrique Grande Bustos	Garrigues Abogados
Iván Grande	Clarke Modet & Co.
Hans-Jurgen Grande	Cidetec-IK4
Lara Grant	Abogada y Agente de la Propiedad Industrial, GRANT IP
Eugenio Grau García	Incotec
Jesús Grau Viel	
Xavier Gregori	
Eva Griera	Esteyco Energía
Christian Griñán Ferré	Universidad de Barcelona
Cristian Gual	Uría Menéndez
Núria Guardia i Valle	Corporación Medichem
Diego-León Guallart	Reicaz
Ignacio Guerra Pérez	OTRI del ISCIII
Carlos Guerrero Calatayud	Fundación FISABIO
Alejandra Guerrero Vallecillo	Hoyng Monegier

Irene Guilbaud	Universitat Ramon Llull
M <sup>a</sup> José Guilera	Baylos Abogados
Patricia Guillén Monge	Víctor Guix, Estudio Jurídico
M <sup>a</sup> del Mar Guix	Víctor Guix, Estudio Jurídico
M <sup>a</sup> Victoria Guix	
Ignasi Gustems Mateo	G.P.I. Patentes y Marcas
Francisco Gutiérrez	Tribalyte Ideas
Irene Gutiérrez	Oficina Ponti
Raúl Gutiérrez	Rousand Costas Duran
Javier Gutiérrez-Cabiedes	AGP Worldwide Operations
Guillermo Gutiérrez Rimayhuaman	Universitat Politècnica de Catalunya
Cristina Guzmán Álvarez	Ungría
Guido Hackländer	Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
Abraham Haek	Universitat Politècnica de Catalunya
Orietta Hage	HPE
Aamir Haq	Cantabria Labs
Bitá Hashtroody	
Manuel Heras Hernández	Centro de Estudios Legales
Amparo Heredero Cervantes	Fundació Bosch i Gimpera. UB.
Cristina Hernández	Urquima. Grup Uriach
Gemma Hernández	Gamesa
Xavier Hernández	InterAlia Patentes y Marcas
Blanca Hernández Domínguez	Lehmann & Fernández
Carlos Hernández Hernández	Hernández Martí Abogados
Aurelio Hernández Lehmann	
Cristina Hernández-Martí	Santiago Mediano Abogados
Iván Hernández Molina	Pons Patentes y Marcas
Silvia Hernández Presas	Repsol
Inmacul. Hernández Sandoval	Oficina Española de Patentes y Marcas
Andrés Hernández San Martín	
Juan Hernández Torrego	European Patent Office
Yago Hernández Viñes	Universidad Carlos III de Madrid
Sonsoles Hernanz Albi	Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. CEBAS-CSIC
Ana Hernando Abascal	
Yolanda Hernando	Pons Patentes y Marcas
Cristina Herp Morell	Oficina Española de Patentes y Marcas
Antonio Herrador Fernández	Laboratorios Salvat
Ana Herrera	
David Herrera Alados	European Patent Office
Carmen Herrero	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Marta Herrero	
Jara María Herrero Ramos	IPD Analytics. Aventura, FL. USA
Ildefonso Hervás	Pons
Pablo Hervás	Hidalgo Caballero Asesores
Nubia Heuett	XX ML 2013 Patentes
Javier Hidalgo	Universitat Politècnica de Catalunya
Manuel Hidalgo	Clarke, Modet & Co.
Andrés Hidalgo Caparrós	European Patent Office
Montserrat Hidalgo Carrasco	HP
David Hidalgo Duque	ZBM Patents & Trademarks
Michael Hoertner	Hoffmann Eitle, Madrid
Luisa Hofmann	Institute for Research in Biomedicine (IRB), Barcelona
Margarita Hoic	Marval, O'Farrell & Mairal
Chloe Holloway	Grau & Angulo
Cristina Horcajada	
Eugenio Hoss	consultor
Javier Huarte	ZBM Patents & Trademarks
Marta Huguet Riba	Universitat Oberta de Catalunya
Sarah Hunt	
Marga Ibáñez	
Adrián Ibáñez Rodríguez	
Maite Ibern Gómez	

Ismael Igartua	Galbaian S. Coop.
Tomás Iglesias-Díaz	Ericsson
Jordi Ilario	Fractus
Carlos Ibáñez	Acutronic Robotics
Idoia Ibañez	Magister Lvcentinvs
Lorea Ibañez Mateo	
Isabel Ibarra	Universidad de Zaragoza
Gemma Ibarz	Manuel Illescas Asociados (MIAPatents)
Manuel Illescas	Kiro Robotics
Amaia Ilzarbe Andrés	Instituto IMDEA Materiales
Germán Infante	SOM Biotech
Raúl Insa Boronat	Fundació Bosch i Gimpera, UB
Inma Iñiguez	Departamento de Derecho Mercantil y Procesal. Univ. de Alicante
Pilar Iñiguez Ortega	
Javier Iglesias	
José M <sup>a</sup> Iglesias Monravá	Aguilar & Revenga
Beatriz Iribarren	Parque Científico de Leganés. Universidad Carlos III de Madrid
Carlos Iribarren	Infarco
Ester Iribarren Bustince	
Iñigo Irizar Arcelus	
Jorge Isern	Isern Patentes y Marcas
Soledad Isern de Val	
Laura Ivorra Beltrán	Universidad de Alicante
María Izquierdo	Acopat
María Jadraque	Pons Patentes y Marcas
Jens-Christian Jahnke	Balder IP
Montserrat Jané	ZBM Patents & Trademarks
Mary Jane Mollstätter	Galenicum Health
Javier Jañez	Panda Security
Carmen Jarne	Activery Biotech
Anna Jarques	Abogada de Barcelona
Elizabeth Jennings	
Jaime Jiménez	European Patent Office
Jesús Jiménez	European Patent Office
José Manuel Jiménez	Moehs Ibérica
Luis Pedro Jiménez	Zayer. Vitoria
Teresa Jiménez	OTT de CSIC. Valencia
Erika Jiménez Leube	SISVEL
Sergio Jiménez de Ochoa	Fundación EOI
Briseida-Sofía Jiménez Gómez	Derecho Internacional Privado. Universidad Complutense de Madrid
Teresa Jiménez López	Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. CSIC Valencia
M <sup>a</sup> Dolores Jiménez Martínez	Citoliva
Manuel Jiménez Perona	
Sara Jiménez Rubio	IRTA
Mónica Jiménez Tamayo	
Gisela Jiménez Vinaja	Hospital Clínic Universitari de Barcelona
Cinthy Jo	
Iban Jové	Ferrer Grupo
Santiago Jordà	Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.
Daniel Juárez Martínez	
Elena Juberías	
Jaume Juncosa	Torner, Juncosa i Associats
Claas Junghans	
Björn Jürgens	Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA
Nicola Kielland	Parc Científic de Barcelona
Tim Kitchen	ZBM Patents & Trademarks
Patricia Koch	Balder IP Law
Ece Koc-Marin	ICIQ
Ana Kosoy	Ludwig Institute for Cancer Research, NY
Andrea Kövér	Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona
Laurence Lachamp	Ipsen Pharma
Elena Ladera	Oficina Española de Patentes y Marcas

Mario Laderas	Gadea Pharmaceutical Group
Segio Lafuente	Asesores Jurídicos Ibermark
María Lafuente Fabra	
Eva M <sup>a</sup> Lafuente Zerba	
Pablo Lamas	Pablo Lamas Patentes
Miguel Lanca Coelho	Alstom Renovables España
Beatriz Laínez	ISDIN
Catalina Lara	Pons Patentes y Marcas
Beatriz Lara Arnaud	Vicepresidencia Adjunto de Transf. de Conocimiento. CSIC
Vinca Lardans	Novartis
Anna Laromaine	
Antoni Lasala	Barcelaw SC
Agustín Lasserrot Cuadrado	BIOT - Biotecnología Investigación y Servicios
Elena Lasterra	Dr Elena Lasterra - IP Consultant, Cambridge, UK
Mónica Lastiri Santiago	Universidad Carlos III de Madrid
Nathalie Launay	
Jesús Learte	Azagra Patentes y Marcas
Alexis Ledó Garrido	
Nuria Lefort	Audiencia Provincial de Girona, Sec. 1 <sup>a</sup>
Carmen Lence	Oficina Española de Patentes y Marcas
Carmen Lendínez	Laboratorios SALVAT
Agnieszka Leopold	Kao Corporation
Pilar Leret Moltó	
Adolfo Linares	Universidad de Málaga
Iván Linares Roldán	
Alexandros Lioumbis	
José Miguel Lissén	ABG Intellectual Property
Tomás Llamas González	ABG Intellectual Property
Gemma Llauradó	
Agustín Llavata Silva	
Jorge Llevat	Cuatrecasas Abogados
María Llinas	Galenicum Health
Montserrat Llopart	Baker & McKenzie
Alejo Llopart-Mascaró	Sistemas Técnicos de Encofrados (STEN)
Lurdes Jordi	Fundació Bosch i Gimpera. Universitat de Barcelona
Mireia Llorà	Patent Riders
Diana Llorca Fernández-Mayoralas	
Anna Llorens	Almirall
Sònia Llorens	Centre de Disseny d'Equips Industrials. UPC
María Lobato Sánchez	Legal Brand Services
Manuel Lobato	Universidad Autónoma de Madrid. Bird & Bird
Ramón M <sup>a</sup> Lois	Televés
Alejandro López	Clarke, Modet & C <sup>o</sup> España
Alejandro López	Whirup
Cecilia López	
Esther López	
Nuria López	Chocolates Valor
Margarita López	Universidad Autónoma de Madrid
Martín López	Junceda & Medina Abogados
Pilar López	Universidad de Alicante
Montserrat López-Bellosta	Clifford Chance
Elena López Camacho	ABG Intellectual Property
Emilia López Camba	Abogada y Agente de la Propiedad Industrial
Elena López Cano	Universitat Politècnica de Catalunya
Marina López Capdevila	Gerencia del Catastro. Barcelona
Antoni López-Carrasco	Telefónica Digital
M <sup>a</sup> Angeles López Carretero	Oficina Española de Patentes y Marcas
Sandra López Claveria	Almirall
M <sup>a</sup> del Mar López de Atalaya	
Rayner López Delgado	Ars Privilegium
Marta López de Rego Lage	Oficina Española de Patentes y Marcas
Itziar Lopez de Bergara	Galbaian

Mónica López Díaz	Hoffmann Eitle (Madrid-Barcelona)
Ismael López Duarte	Universidad Autónoma de Madrid
Marta López Galán	Socoró & Autó
Raquel López García	Moore Patents
Cristina López Gómez	
Mònica López Gómez	MLG Abogados
Noelia López González	
Esteban López Gutiérrez	
José Luis López Gutiérrez	Herrero & Asociados
Raquel López Hernández	IP Management Space Systems. Airbus
Anna López Lozano	
Sandra López Machuca	
Noelia López Martín	Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
Cristina López Mosquera	
José Rafael López Moya	Pons Patentes y Marcas Internacional
Berta López Oromi	
Marta López Otero	IMIM Institut de Recerca Hospital del Mar
Aida López Ramiro	Oficina Española de Patentes y Marcas
Patricia López Roldán	BIOSYNER
Braulio López Ruiz	
Ana López-Serrano Oliver	
Francisco López-Suevos	Foresa
Aurelio López-Tarruella	Universidad de Alicante
Miguel A. López Venegas	
Giuseppe Lo Presti	ICFO - The Institute of Photonic Sciences
Miguel Lorca	ABG Intellectual Property
Antonio Lorente	Raga Consultores
Inmaculada Lorenzo	Hogan Lovells International
María Loreto Gómez y Pulido	Abogado
David Loretto	Plougmann & Vingtoft. Madrid
María Loring	Laboratorios Andrómaco. Grupo Grünenthal España
Dominique Losseau	European Patent Office, Munich.
M <sup>a</sup> José Lorente	Ninsar
Jorge Lorenzo	Herrero & Asociados
Nuno Lourenço	Today Patents. Portugal
Alexandra Lozano	
Gema Lozano Gómez	Simon
Ana M <sup>a</sup> Lozano Vila	CSIC, Sevilla
Sonia Lozano Yeste	
Arturo Lucas	Laboratorios Servier
Fermín Lucena Muñoz	Universidad de Jaén
Amadeo Lugo	
Vanesa Luis	OTRI. Universidad de La Laguna
Nadia Lujua	Esteve Química
Iván Lumbreras Romero	
Sergio Luque	
Carlos Luque Corredera	
Iliana Machado	Abogada. Ciudad Real.
Gilberto Macías	Clarke, Modet & Co.
Patricia Macías Guillén	OTRI de la Universidad de Granada
Gabriel Madariaga Domínguez	Oficina Española de Patentes y Marcas
Ainhoa Madrazo	Garrigues
Antonia Magdaleno Carmona	Antonia Magdaleno Abogados
Pablo Mahedero	Fusion for Energy
Carlos Maíllo	IRB Barcelona
Samuel Maldonado Torres	
Raúl Maldonado Zafra	
Niels Malkomes	Bardehle Pagenberg
Amaya Mallea	Pons Patentes y Marcas
Irene Maluenda	
Yago Mandado Rodríguez	Huawei. Munich
Dario Manna	Universitat de Barcelona

José Manuel Manresa	Manresa & de Rafael
Enrique Manresa Medina	Manresa & de Rafael
Francisco L. Manzano Gómez	Instituto de Investigaciones Químicas. CSIC (Sevilla)
Héctor Manzano Sánchez	OTRI de la Universidad de Granada
Antonio Marchio	AM Perits
Isabel Marco	PONS Patentes y Marcas
Salvador Marfá	
Rosanna Margaleff	
Cristina Marí	Lagencia BGA
José Mariano	Lupicinio Eversheds
María Marín	OTRI. Universidad Complutense de Madrid
Pablo Marín Serret	Corporación Medichem
Diana Mariné	ABG Intellectual Property
Georgina Marjanet Artigas	Grupo Ferrer
Sonia Marlene Barriga	
Estrella Maroto Quintana	Fundación MadridImasD para el Conocimiento
Leonardo Márquez	CSIC
Carlota Márquez Graña	Universidad de Vigo
David Marqués	Darts-IP
Ignacio Marqués	Grau & Angulo
Francisco Marquillas	Ferrer Grupo
Pilar Marrades	Instituto Científico y Tecnológico de Navarra. Univ. de Navarra
Ana Martí	Medichem
Luc Martí	Genmedica Therapeutics
Xavier Martí	Isern
Nuria Martí Ras	Health Sciences Research Inst. Germans Trias i Pujol Foundation
Eva Martín	Àrea de Valorització i Llicències. Fundació Bosch i Gimpera. UB
Irene Martín	Institute for Research in Biomedicine (IRB). PCB.
Paula Martín	Serveis Jurídics de Hospital Clínic
Roberto Martín	Esteve Química
Olga Martín Alonso	Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid
Eva Martín Becerra	Laboratorios Sanifit
Elena Martín Benito	Elzaburu
Alicia Martín de la Cuesta	ISDIN
Ester Martín González	
Juan Carlos Martín Pereira	Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento. CSIC
Lucas Martín Pinardi	Universitat Autònoma de Barcelona
Manuel David Martín Rodríguez	Centro Tecnológico CARTIF
Francisco Martín Sánchez	CINTTEC. Universidad Rey Juan Carlos
David Martín Somalo	IPAMARK Patentes y Marcas
Alicia Martínez	Ars Privilegium (Burgos)
Andrea Martínez	Kao Chemicals Europe
Beatriz Martínez	PharmaMar
Candela Martínez	Arpa
Catalina Martínez	CSIC
Diana Martínez	Repsol
Elena Martínez	LIDSEEC
Ester Martínez	
M. Pilar Martínez	Manresa & De Rafael
Miguel Ángel Martínez	Hoffmann Eitle
Óscar Martínez	Urquima
Rubén Martínez	
Ruth Martínez	Aprendizaje Emergente
Sonia Martínez	Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
Yeny Martínez	
Marina Martínez Alcalde	
Juan Martínez Armesto	Delegación del CSIC en Andalucía
Esther Martínez Bravo	PONS Patentes y Marcas
Nicolás Martínez de las Rivas	Cremades & Calvo Sotelo
Ángel Martínez Díaz	Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
Natalia Martínez Domínguez	Abengoa Research
Alvaro Martínez Fuenzalida	Fundación Ciencia & Vida. Santiago (Chile)



Raúl Martínez Herranz	Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
Mario Martínez-Jorcano	Gamesa Innovation & Technology
Noelia Martínez Jové	ESADE-PIC
MariLuz Martínez Marco	Universidad de Alicante
Sonia Martínez Martínez	Vivanco & García
María Luisa Martínez Muñoz	Institut Català d'Oncologia
Juan Martínez Planas	Abogado
Manuel Martínez Ribas	BGM&A id law partners
Dolores Martínez Ríos	OTRI. Universidad Politécnica de Madrid
Ignacio Martínez Robledo	Pons Patentes y Marcas
Herminio Martínez Romero	
Juan Carlos Martínez Salcedo	
J. David Martínez Torres	Abogado
Maria J. Martínez Velón	Invent Farma
Peter Markvardsen	ZBM Patents & Trademarks
Marc Masa	Leitat
Isabel Masip	Centro de Investigación y Desarrollo. CSIC
Dorota Maslanka	European Patent Attorney. Logroño
Alejandra Matas Brancós	Landwell Global
Alejandro Matas	DS2 - Design of Systems on Silicon
Maria Eugenia Mateu-Prades	Mateu Abogados
M <sup>a</sup> Gloria Mateo Jiménez	Pons Patentes y Marcas
Fátima Mateos	Clarke, Modet & C <sup>o</sup> España
Henar Mateos Otazua	Lupicinio Abogados International Attorneys
Catherine Mateu	Armengaud - Guerlain, Paris
Nieves Martín Laso	Oficina Española de Patentes y Marcas
Natalia Masnou	Infinitec
José Massaguer	Universitat Pompeu Fabra. Uría & Menéndez
Montse Massuet	Grupo Uriach
Cecilia Matito	Laboratorios Lesvi
Gema Maudes Cano	OTRI del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
Chiara Mauriello Jiménez	
Iain McGeoch	
Helena Meaurio	Piqué Abogados Asociados
Andrés Medina	Herrero & Asociados
Jordi Medina	IRB Barcelona
Gerardo Mejía Sosa	ACFI. México
Houda Meliani	
María Melgarejo	Heritage
María Mellado Palacios	
Ana Méndez Romero	CSIC
Míriam Méndez	Hospital Clínic de Barcelona
Cruz Mendigutía	Beable Capital
M <sup>a</sup> Dolores Mendivil Gil	Synthon
Laida Mendizabal	Galbaian
Gerardo Mendoza	Emerging Markets Advisory Services (emas), Barcelona
Guillermo Menéndez García	Queen Mary. University of London
Hafida Menssouri	
Teresa Mercadal	Universidad Autónoma de Madrid
Isabel Mercado Jaén	Universidad de Granada
Mercedes Mercé Alvaro	Relax-Engineering
Jaime Merello Arvilla	Oficina Española de Patentes y Marcas
Stefan Merico	IPR-Helpdesk
Cristina Merino	IFIC. CSIC-Univ. de Valencia
Ricardo Merino	
Leire Merino Blanco	Universidad de Estocolmo
Pedro Merino Baylos	Baylos Abogados
Alfonso Merino Rebollo	Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona
Paula Merino-Serrais	Instituto Cajal. CSIC
José A. Mesa	Genoma España
Elena M <sup>a</sup> Mesa Bribán	Universidad Complutense de Madrid
Cristina Mesa Sánchez	Garrigues

Lluís Mestre	
Florian Michalek	Grupo Uriach
Maile Miclín	
Ana-María Millán Marín	Thales España GPR
Ignasi Miquel	Thrombotargets Europe
Peter Miltényi	Grünecker Kinkeldey Stockmair & Schwanhäusser, España
Laia Mir Gutiérrez	ZBM Patents & Trademarks
Mireia Mir	Aguilar & Revenga
Elena Mira	Abril Abogados
Sergio Miralles	Intangibles Legal
Bruna Miralpeix	
Dulce Miranda	Deloitte Abogados
Carlos Miró	Pérez Llorca
Efstratia Mitsari	
Dario Mohammadian	
Francisco Moledo	Instituto Forense de Ingeniería y Arquitectura
Elena Molina	Intangibles Legal
Inés Molina	Pérez Llorca
María Molina	
Juan Molina Nieto	FarmHispania
M. Mercedes Molina	Saturn Patents
Luis Molina Baena	Oficina Española de Patentes y Marcas
Florencio Molina López	Magistrado Mercantil de Barcelona
Lidia Molina Martín	
Julián Andrés Molina Menjura	CEDSS - Consultoría Esp. en Drogas, Salud & Sociedad
Antonio Mondéjar Cebrián	
Beatriz Monerri	OTRI. Universidad Complutense de Madrid
Martí Monras	freelance
Beatriz Monsalve	
Enrique-Jose Montagut Cañete	Nb4D group. IQAC-CSIC / CIBER-BBN
Xavier Montalvo	Sugrañes
Joan Montaner	Pastells & Aragonés
Sonia Montanyà de Juan	Antonio Puig
Miquel Montaña	Clifford Chance
María Montaña	CIBERehd
José Manuel Montavez	MCIInG
Montiano Monteagudo	Universitat Pompeu Fabra. Uría & Menéndez
Josep Montefusco	Clifford Chance. Barcelona
Carolina Montero	Abril Abogados
Mónica Montero	Gestió del Coneixement, Biocat
Anna Montero Comas	Universitat de Barcelona
Lucía Montes	Bayer
Laura Montes García	
Isabel Montjuich	Montjuich & Sarrion
Laura Montoya Terán	
José Mora	Isern Patentes y Marcas
Ana-Laura Morales	Pérez Llorca
Vicente Morales	Pfizer
Javier Morán	Chemo España
Elena Moreno	
Francisco-José Moreno	
Javier Moreno	FICOSA
Maru Moreno	
Mónica Moreno	Corporación Medichem
Paola Moreno	
Rocío Moreno	Universidad de Valladolid
Elena Moreno Atahonero	Centro de Astrobiología, INTA
Francisco Moreno Vega	Vega & Moreno - Bufete Jurídico
Miguel-Ángel Moreno Villaécija	
Néstor Morera	OlarteRaisbeck, Bogotá
Kelly Moron	MSc in the Economics of Science and Innovation. Ingen. Industrial
Isabel Mosquera	

Hipólito Moya Alises	Moya y Asociados Patentes y Marcas
Edgar Moya Alvarez	ICMAT-CSIC
Josep Mumbrú	Oficina Ponti
Cristina Münter	
Anna Muñoz	Lacer
David Muñoz	Bellavista Legal
Paloma Muñoz	Sanofi-Aventis
Alberto Muñoz Arancón	
Marc Muñoz Balcojo	Uriach
José Ignacio Muñoz Fernández	Servicio Extremeño de Salud
Beatriz Muñoz Martín	GTD Sistemas de Información
Cristina Muñoz Menéndez	Bardehle Pagenberg
Bianca Karelía Muñoz Moreno	Universidad Rey Juan Carlos
Paula Muñoz Moreno	Hoffmann Eitle, Madrid
Juan A. Muñoz Orellana	OTRI. Universidad de Granada
Lara Muñoz Rizzo	Intas Pharmaceuticals
Rosario Murga	Abogada
Natalia Murria López	Cuatrecasas
Gemma Muruáis	
Sonsoles Musoles	
Mina Nabona	Universitat Autònoma de Barcelona
Marta Nadal	Deloitte Abogados
Santiago Nadal	Socoró & Autó
Laura Nadal Magriñà	
David Naranjo	
Iñaki Narbaiza	Danobat Group
Cristina Natal	Instituto Científico y Tecnológico de Navarra (OTRI Univ. Navarra)
Katitxa Navarcorena Martínez	
Bárbara Navarro Gómez	OTRI de la Universidad de Alcalá
Elisa Navarro	Universidad Politécnica de Madrid - OTRI
Isabel Navarro	Elzaburu
Marta Navarro	Jueza
Pilar Navarro	Química Sintética
Bernardo Navarro Almiñana	Rade Tecnologías
Ahelín C. Navarro Salinas	Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
David R. Navas Largo	Abril Abogados
Nil Neira Viñas	Fundació Bosch i Gimpera. Universitat de Barcelona
Mario Negrillo	
Alejandro Negro Sala	Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Aina Nicolàs	Patent Riders
Xavier Nieto	Col.legi Arquitectes de Catalunya (COAC)
Pilar Nieto García	Universitat Politècnica de Catalunya
Rosa Nieves	
Leticia Nonay Domingo	Simmons & Simmons
Stéfani Novoa	
Beatriz Noya	
Josefa Núñez Olea	Universidad de Granada
Alfonsa Obregon Ariza	Esteve
Carlos Ocaña Salceda	
Estibalitz Ochoteco	Inteligencia Competitiva. CIDETEC. San Sebastian
Carlos Oficialdegui	Gobierno de La Rioja
Helena Ogg	BCN Peptides Corporate
M. Carmen Onrubia	Corporación Medichem
Ricardo Ontañón	Clarke, Modet & Cía
Marian Oliva	Reckitt-Benckiser
Rafael Olivares	
Sofía Oliveira Pires	Universidad de Alicante
Esther Olivo Vicente	Ochandiano, Molina y Cía. Bilbao
Cata Olivos	
Maite Olivera Pimentel de Harris	
Eva Olivera Sáez	Laboratorios Salvat
Aurora Olmo Castillo	Transf. de Tecnología. Parque Científico Univ. Carlos III de Madrid

Aitana Oltra	
Gloria Oranias	
Juan Oriol Asensio	Grau & Angulo
Álvaro Ormazábal	
Alicia Oropesa García	
Daniel Orozco	Abogado
Alessandro Orsi	Hewlett Packard España
Rocío Ortega Labrandero	Grupo Tragsa
Marta Ortega Gómez	Derecho Internacional Público. Universidad de Barcelona
Xavier Ortega González	Vall d'Hebron Research Institute (VHIR)
Fernando Ortega Sánchez	Abril Abogados
Silvia Ortín González	Instituto de Neurociencias de Alicante
Arantzazu Ortiz	Audiencia Provincial de Baleares
Gredla Ortiz	Fractus Antennas
Miguel Ortiz	Esteve
Miguel A. Ortiz	International Patent Monitoring
Roberto Orts	Herrero & Asociados
Rodrigo Orue	Copreci S. Coop. Aretxabaleta.
Silvia Ostolaza	S. Orlando
María Luisa Osuna Páez	Jovs Legal
Myriam Otaola	
Josep M. Oyonate	Oyonate & González Advocats
Lidia Ozores Viturro	Neuraxpharm
Cristina Pacheco Martínez	OTRI. Universidad de Alicante
Ana Padial	Arochi, Marroquín, Lindner & Asociados
Andrés-Gustavo Pairola	Agente de la Propiedad Industrial, Argentina
Judith Palà Pujadas	Institut de Recerca Biomèdica, Universitat de Barcelona
Josep Palà Sibila	MP Consultors
José M <sup>a</sup> Palacios	
Fernando Palacios	BSHG Electrodomésticos (Bosch, Siemens)
Ana Palao	
Pilar Pallarés	Wise Orientation
Lourdes Pallàs Rosset	
Verónica Palmi Rodi	Networks Serveis Tècnics
Aitor Palomanes	
Francisco Javier Palomino	KLB Group
Anna Panadès	Laboratorio Stada
Emi Papell	Fairview Research Barcelona
Clara Parapar	F. Iniciativas
José Pardo	ASAC Pharmaceutical
Fernando R. Pardo Seco	Universidade de Santiago de Compostela
David Paredes Fortuny	
Luis Parellada	Velcro Europe
Esther Parra	Center Construction Systems Spain
Francisco Parra	
Carmen Parrilla Fernández	AB Asesores
Alonso Parrón Yuste	Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (FSP)
Isabel Pascual de Quinto	Garrigues
Marta Pascual Gilabert	Institut Univ. de Ciència i Tecnologia (IUCT)
Carlos Pastor Micolau	
Sílvia Pastor	
Breogán Pato	Universidad de A Coruña
Isabel Pato	Elion
Pablo Paz	Capacitador en PI. Buenos Aires
Andrea Paz	Siemens Gamesa Renewable Energy
Rosa Peinado Calvo	INCOTEC
M <sup>a</sup> Asunción Peiré	
M <sup>a</sup> José Peláez	
Gabriel R. Peláez	Fundación Biro, Argentina
Ludovica Pellicano	Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
M <sup>a</sup> Teresa Pellicer Moyá	Interquim
Gerardo Penas García	Oficina Española de Patentes y Marcas

M <sup>a</sup> Luisa Peña Díaz	Hongo's Biofactory
Xisco Peñalver	
Dina Pereira	University of Beira Interior, Portugal
Elisenda Perelló Clavet	Departamento Propiedad Itelectual. Roca Junyent
Alex D. Pérez	
Beatriz Pérez	Fundación para la Investigación Biomédica del H. Gregorio Marañón
Ignacio Pérez	CEPSA
Juan Carlos Pérez	Alecrín Asesores
Manuel J. Pérez	Herrero & Asociados
Marcos Pérez	IIES
Mercè Pérez	Institut de Recerca Oncològica
Mileidys Pérez	Institut de Recerca Vall d'Hebron
Gema Pérez	Rioglass
Carlos Pérez Balado	OTRI. Universidade de Vigo
Isabel Pérez-Cabrero	Garrigues
Elio Pérez Calle	
Joan Pérez Calvo	HIPRA
Celina Pérez Casado	CTAEX
Héctor C. Pérez Cisneros	
Daniel Pérez-Cobaleda Delgado	
Mercè Pérez Escofet	Universitat de Girona
Beatriz Pérez Esteban	Oficina Española de Patentes y Marcas
David Pérez Foullerat	Cosentino
M <sup>a</sup> Dolores Pérez Garre	OTRI. Universidad Complutense de Madrid
Javier Pérez-Illzarbe	Oficina Española de Patentes y Marcas
Sergio Pérez García	Servicio Gestión Investigación. Universidad de Navarra
M <sup>a</sup> Dolores Pérez Garre	Universidad Complutense de Madrid
Natalia Pérez Hernández	
José Manuel Pérez Marzabal	Universitat Oberta de Catalunya
Anna Pérez i Mir	Fairview Research
Violeta Pérez Nuevo	Institut Químic de Sarrià
José Enrique Pérez Palaci	Abogado
Axel Pérez Pascual	
Carol Pérez Pelegrí	Antonio Puig
Elvira Pérez Puig	
Ángela Pérez Quintana	Oficina Española de Patentes y Marcas
Judith Pérez Roldán	Uría Menéndez
Beatriz Pérez Urbina	Navarrabiomed
<i>Belén Perulles Rodríguez</i>	<i>BBVA</i>
Gal.la Pericot	
Graciela Perillo	Ábaco Propiedad Industrial
Hajo Peters	
Giovanna Petrillo	IBMB-CSIC
Inés Petschen	Ferrer Grupo
Sofia Pettersson	ABG Intellectual Property
Rafael Pi	Huarte & Pi
Clara Picallo	
Ingrid Pi i Amorós	Uría & Menéndez
Juan Carlos Picazo Menéndez	Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid
Anna Picó	Accord Heathcare
Carles Pié	Universitat Autònoma de Barcelona
David Piedra	Patent Riders
Andrea A. Piehl Harms	
Eva Piera	Laboratorios Miret, SA (LAMIRSA)
Elena Pina	Oficina Española de Patentes y Marcas
David Pinilla	STEN, Sistemas Técnicos de Encofrados
Irene Pino de la Huerga	
Alexandre Pinto	Neuraxpharm
Alex Pinto	Accord-Healthcare
Miguel-Ángel Pintos	
Eulàlia Pinyol	Almirall
Nieves Piñeiro	Clarke, Modet & Co.

César Piñero	Oficina Española de Patentes y Marcas
Eladio Piñero González	
Maribel Piñol Mollá	Universidad de Alicante
María Piqué	Farmaprojects
Alejandro Piquer Robledo	HP Printing and Computing Solutions
Dolores Piquero	
Olivia Pita	Chemo Group
Ángela Pizarro	Grünenthal España
Miriam Plana	Chemical Abstracts Service
Veronika Plamenova Dimova	
Ana B. Plaza	ABG Intellectual Property
Miguel Polvorinos Sanz	Herrero & Asociados
Ana I. Polo Díez	Oficina Española de Patentes y Marcas
Francisco Javier Polo Gallego	
Javier Polop Martín	Balder IP
Marta Pomares Marco	Grupo Ferrer
Clara Pombo	Clarke & Modet
Angela Ponce Polo	freelance
Ana Ponce Tamayo	Amat & Vidal-Quadras
Nadia Pons	TTO. Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Macarena Pons	
Marta Pons de Vall	Gómez-Acebo & Pombo Abogados, Barcelona
Ignacio Pontijas	Grau & Angulo
Miguel Polvorinos Sanz	Pons Patentes y Marcas
Ingrid Poort	European Patent Office
Álvaro Porras	Estudio Jurídico Lema
Laura Porrera	FURV-CTTi. Universitat Rovira i Virgili
Anna Porta	Huarte & Pi
Izaskun Portilla Alba	Clarivate Analytics
Marie-Agnès Poutier-Barrière	Tecnalia. Parque Tecnológico de San Sebastián
Núria Porxas	Uría & Menéndez
Javier Pose Rodríguez	European Patent Office
Narcis Pous Rodríguez	Universitat de Girona
Argia Poveda Marcheco	
Héctor Poyatos	Clarke, Modet & Co.
Sergio Poza Martínez	
Miroslava Prades	SCIderm
Iñigo Pradera	Herrero & Asociados
Karin Pramberger	Medichem
Claudi Prat	RCA Abogados
Alexandra Prat García	Liven
María Prat Quiñones	Almirall
Sara Preciado	Enantia
Adelaida Prieto	ITENE
Fernando Prieto	ABG Intellectual Property
Elisa Prieto Castro	Elzaburu
José Antonio Primo de Rivera	Primo de Rivera
Francesc Pubill Coy	Lacer Personal Health
Carles Puente	Fractus
Miguel Ángel Puente	Ericsson (Madrid)
Yolanda Puerta	Fundació URV. Centre de TT i d'Innovació. Univ. Rovira i Virgili
Miquel Puertas	Universitat Politècnica de Catalunya
Antonio Puertas Bonachela	Grupo Agrotecnología
Rafael Puertas Castaños	Oficina Española de Patentes y Marcas
Susana Pueyo Marín	
Maria del Mar Puigferrat	
Josep M <sup>a</sup> Puigvert Plademunt	
Gemma Puigbó Serra	Towa Pharmaceutical Europe
Irene Puga	Albert Einstein College of Medicine
Georgina Pujals	Farmaprojects
Josep M. Pujals	Oficina Ponti
Josep Maria Pujals	Clarivate

Glòria Pujol	Laboratorios HIPRA
Julie Pujol Pocino	
Jorge Pumariaga Cortina	
Jesús Quintana Echávarri	
Manuel Quintero Romero	Airbus
Rocío Quirante	
Jorge Quiroga Blanco	Navantia
Obdulia Rabal	CIMA. Universidad de Navarra
Aina Rabell	Arochi Marroquin & Lindner
Marta Rallo Ayezuren	Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª
Carlos Raga Camilleri	Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Judith Ramia	ZBM Patents & Trademarks
Rosalía Ramírez	
Oriol Ramon	Vidal-Quadras & Ramon, IP Law experts
Ignacio Ramón	AINIA, Instituto Tecnológico Agroalimentario
Sandra Ramos Illán	Barcelona Supercomputing Center (BSC)
Patricia Ramos	
Teresa Ramos	Landwell
Vanesa Ramos	KIM
Martina Rangel	Clarke, Modet & Co. (Lisboa)
Frederic Ratel	Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Elena Raya Plaza	
Sara Recatalá	Abogada
Emma Recio	Laboratorios Lesvi
Carmen Redondo	
Laura Redondo Gallego	
Jordi Reguant Miranda	La Morella Nuts
Núria Reig	SOM Biotech
Marina Reig Viniegra	Elzaburu
Marcela Reigía	Abogada
Claudia Relats García	Kern Pharma
Nicolas Renaud	Universidad Autónoma de Barcelona
Joachim Renken	Hoffmann-Eitle (München)
Javier Requejo Marchán	
Jordi Reverter	Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Xavier Revilla	European Patent Office
Mª Isabel Reviriego Gómez	Oficina Española de Patentes y Marcas
Miguel Ángel Revuelta Maza	
Fernando Rey Arrieta	HP
Rebeca Reyes	
Rita Reyes	ipCnior
Esther Riambau Gascó	Fundació Bosch i Gimpera, UB
Jordi Riba	Torner, Juncosa i Associats
Gian-Lluís Ribechini	Associació/Col.legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
José María Ribelles Arellano	Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª
Núria Ribera	Grau & Angulo
Maribel Rico	Fundación Progreso y Salud. Junta de Andalucía
Carolina Rico Roque	Almirall
Mariano Riccheri	Magister Lvcentinvs. Universidad de Alicante
Anna Riera Guerra	Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IISGM)
Jorge Riobó Iglesias	ITAINNOVA / Instituto Tecnológico de Aragón
Mayte Ripio	OTRI. Universidad Complutense de Madrid
Francisco Ripoll Vázquez	Oficina Española de Patentes y Marcas
Victoria Rivas Llanos	Balder
Minerva Rivero	ZBM Patents & Trademarks
Ana Rita Remígio	
Carlos Rivadulla	Ecofrego Systems
Mercedes Rivas	Oficina Española de Patentes y Marcas
María Jesús Rivas Martínez	
Guillermo Robert de Arquer	Biotechnólogo
Ismael Robledo de Navas	Abril Abogados
Encarna Robles	Dpto. de Litigios y Contencioso. Clarke, Modet & Cº

Rocío Robles Machín	Pharmamar
Francesc-Xavier Roca	Athenaeus
Oriol Rocabruna	
Marta Roca Godall	Laboratorios Lacer
Ramon Roca Puig	
Javier Rocha	
Miriam Rocha	
Antonio Rodrigues	Generis Farmacéutica
Alfredo Rodríguez	
Ana Rodríguez	Hogan Lovells International
Araceli Rodríguez	Boil-Fernández-Geli Abogados
José Miguel Rodríguez	Volart Pons
Natalio Rodríguez	Clarke Modet & Co.
Sandra Rodríguez	Clarke, Modet & Cº España
Víctor Rodríguez	
Irene Rodríguez Alonso	BBVA
Sonsoles Rodríguez Arístegui	CNIO
Marisa Rodríguez Buey	Repsol
Carlos Rodríguez-Caso	
Pedro J. Rodríguez Cantó	InteNanoMat
René Rodríguez-Curiel	Kylolab
Rosa Rodríguez Díaz	OTRI del INIA
Elena Rodríguez Figueredo	Abogada
Rubén Rodríguez Glez	Abogado
Rodolfo Rodríguez Iglesias	Medibiofarma
Azahara Rodríguez Luna	Cantabria Labs
Sara Rodríguez Marín	FreeDeLibre
Óscar Rodríguez Montoro	Facultad de Ciencias Químicas. Univ. Complutense de Madrid
Lorena Rodríguez Novoa	Grupo Chemo
Jesús Rodríguez Oca	Rodríguez y Del Olmo
Manuel Rodríguez Perdigón	
Alberto Rodríguez Pulido	
Marta Rodríguez Rivero	ABG Intellectual Property
Elisabeth Rodríguez Rodríguez	FCC Construcción
Enrique Rodríguez Sánchez	Oficina Española de Patentes y Marcas
Sonia Rodríguez Vargas	Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos
Luis Rodríguez Vega	Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª
Ana-Luiza Roha Soares	Clarivate
Begoña Roibás	
Marta Roig	Freshfields Bruckhaus Deringer
Marta Rois	Ingeniera industrial
Lorena Rojas	
Natalia Rojas Galván	SUMAQ Abogados
Elena Rojas Romero	
Jesús Rojo García-Lájara	Ungría Patentes y Marcas
Marcelo Roldán	Universidad Tecnológica Nacional (Argentina)
Albert Roma	Pons IP
Mireia Romagosa Vilarnau	Laboratoires Grand Fontaine
Marta Román	Laboratorios LETI
Pedro Román Goicoechea	Grupo Chemo
Antoni Romaní	Bufete RMA (Romaní, Martínez, Alner)
Jordi Romaní	Bufete RMA (Romaní, Martínez, Alner)
Mª del Mar Romero	OTRI de la Universidad de Huelva
Juan Antonio Romero	Elzaburu
Angel Romeral	Balder IP
Helio Roque	CNIC
Núria Roqué	De Vries & Metman, Amsterdam
Esmeralda Rosa	
Eva Rosal Negre	HIPRA
Laia Ros i Blanco	Universitat Ramon Llull
Susana Roures	
Joaquin Rovira	Pérez Llorca



Josep M Rovira	The Colomer Group
Paola Rua	Clarke, Modet & C <sup>o</sup>
Oscar Rubio	ZBM Patents & Trademarks
Juan Rubio Gómez	Ungria Patentes y Marcas
Javier Rubio Sierra	
Carla Rubio Villena	i2Sysbio (Universitat de València - CSIC)
Olga Gema Rucían	Oficina Española de Patentes y Marcas
Lorena Rueda	CIDETEC (Donostia)
Luis Ruiz	Gil Vega
Nicolás Ruiz	Laboratorios Dr. Esteve
Sergi Ruiz	ZBM Patents & Trademark
Susana Ruiz	Laboratorios LETI
Mateo Ruiz Conca	Universitat Autònoma de Barcelona
Paula Ruiz-Cotorro	Departamento Propiedad Intelectual. Roca Junyent
Manuel Ruiz de Lara	Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid
Marta Ruiz García	Plataforma Tecnológica PROTECMA
Susana Ruiz Pérez	Herrero y Asociados (Valencia)
Carlos Ruiz Sáenz	
M <sup>a</sup> Carmen Ruiz Vázquez	Patenting
José Ruzafa Silvestre	
Gisela Saborit Villarroya	Balder IP
María Sacristán Rodríguez	Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Francisco Javier Sáez	Elzaburu
Sonia Sáenz de Lacuesta	:b:a:i: Agencia de Innovación de Bizkaia
Víctor Sáez	F4E (FusionForEnergy)
Cristina Sáez Muñoz	ISDIN
Jesús Sahuquillo	Abril Abogados
Roberto Sahuquillo Huerta	Jesana IP
Noelia Sainz Pastor	Autolus Therapeutics
Marta Sala Giner	CSIC
Cristina Saladrich	
Josep Salaet Ferré	Interquim. Grupo Ferrer
Patricia Salama Cohen	Elzaburu
Marisa Salas	Chemo Ibérica
Gonzalo Salaya	abogado
Aloña Salazar	CIDETEC. Donostia-San Sebastián
Alejandro Saldaña Sanz	
Eli Salis	Disain IP
Lourdes Salomón Sancho	Institut de Recerca de la Vall d'Hebron
Ernest Salomó Prat	
Cirstian Salvay	
Rosalía Salvia	Isdin
Raquel Sampedro	Oficina Española de Patentes y Marcas
Xavier Sampedro	Agente de la Propiedad Industrial. Madrid
Alfonso Sánchez	Farmhispania
Arturo Sánchez	
Estela Sánchez	FIBHULP-IdiPAZ
Eva Sánchez	González-Bueno & Illescas
Jesús Sánchez	Universidad Autónoma de Madrid
Jorge Sánchez	
Melchor Sánchez	Institute of Advanced Chemistry of Catalonia
Ruth Sánchez	Udapi
Sara Sánchez	
Xavier Sánchez Blasco	
Javier Sánchez de Pablos	Oficina Española de Patentes y Marcas
Irene Sánchez García	Secretaría I+D+I. Ministerio de Economía
Iván Sánchez García	
M <sup>a</sup> Luz Sánchez García	Derecho Mercantil. Universidad de Murcia
Virgina Sánchez González	CEPSA
Francisco Sánchez Izquierdo	
Inés Sánchez Navas-Parejo	Chemo Group
Araceli Sánchez Ortiz	Instituto de la Grasa. Sevilla

Carmen Sánchez-Pelles	Clarke, Modet & Cº
Ángeles Sánchez Picó	
Silvia Sánchez Salvo	Fundación Hospital La Fe. Valencia.
Gracia Sánchez Toro	
Laia Sánchez Torner	
Francisco J. Sánchez Torrecilla	
Pilar Sánchez Vizuete	Almirall
Alejandra Sánchez Yagüe	
Mª Teresa Sanguino	
David Sanmartín	Grupo Has Detectives
Esther San Martín	
José Antonio Sanmartín	Hoyng Monegier
María Jesús Sanmartín	
Gustavo San Miguel	BSH Electrodomésticos España
Juan Santaella	Oficina Española de Patentes y Marcas
Aitziber Santamaría	Galbaian S. Coop.
Toni Santamaría	Adalvo
Jonathan Santos	Lipotec
Nieves Santesmases	
James Santiago	
Laura Santiago Barriendos	ZBM Patents & Trademarks
Jorge Santiago Larrinaga	
Esteban Santiago Los Arcos	Orona EIC S. Coop. Elevator Innovation Centre. Hernani (Gipuzkoa)
André Santos	ABG Intellectual Property
Berta Santos	ICAB
Elisa Santos	Santos Propiedad Industrial
Carlos Sanz	Abril Abogados
Elena Sanz	
María-Jesús Sanz	Chemo España
Ana Sanz Herrero	Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid
Ana Sanz Marsà	G5C Partners Group
Alba Sanz Tejedor	
Luis Sanz Tejedor	Oficina Española de Patentes y Marcas
Eva Sanz Valls	Ingenias
Amaia Sarasola	Galbaian S. Coop.
Patricia Sarasola	Oficina Española de Patentes y Marcas
Carmen Saro	
Ángela Sarro Baro	Futureco Bioscience
Sonia Sarroca Suñer	Amat & Vidal-Quadras
Yvonne Sastre Canet	Grau & Angulo
Pedro Saturio	Elzaburu
Jesús Sahuquillo Huerta	Jesana iP
Susana Saus	BASF Construction Chemicals España
Salvador Saura	Legalínter
Jorge Scaminacci	INPI. Argentina
Alberto Schoenenberger	
Beti Schuler	Esteve Quimica
Margalida Seguí	Torner, Juncosa i Associats
Daniel Segura Villanova	ZBM Patents & Trademarks
Antonio Selas	Cremades & Calvo-Sotelo
Fátima Selas Armenteros	Oficina Española de Patentes y Marcas
Rosa Mª Selva Morán	Fernández-Palacios
Inma Sempere Pérez	
Cristina Sendín	Herrero & Asociados
María José Senent Vidal	Dret Mercantil. Universitat Jaume I
Ramón Seoane	Olswang Spain
Ximena Sepúlveda Barrera	Universidad de Cocepción (Chile)
Salvador Sepúlveda López	
José Serna	Esteyco Energía
Isabel Serriñá	Oficina Española de Patentes y Marcas
Luisa Serriñá	
Neus Serradell Catalan	

Carles Serra Hartmann	
Bernat Serra Vidal	
Lucía Serrano Gallar	
Javier Serrano Irurzun	bamboo.legal
Eva Serrano Ramos	Abril Abogados. Madrid
Sara Serrat	Roland Douglas
Sergi Servian	ZBM Patents & Trademarks
Xavier Seuba	CEIPI
Claudia Sevilla	Bird & Bird
Guillermo Shaw	Clarke, Modet & Co.
Arturo Siles Ortega	Labosuan
Agueda Silva	Bial
Raquel-Galvão Silva	Linklaters, Lisboa
Felipe Smith R.	
Richard Smith	Hoffmann Eitle. Madrid
Susana Simón	Ingeteam Energy
Artur Sixto	
Henrik Skødt	Aera, Denmark
Lluís Solà	Institute of Chemical Research of Catalonia
M. Teresa Solanelles	Universidad de Barcelona. Derecho Mercantil
Mario Sol Muntañola	Sol Muntañola & Asociados
Diego Solana	Cremades & Calvo-Sotelo
Carmina Solé	IMCD España Especialidades Químicas
David Soler	GE Renewable Energy
Jordi Soler	Tinytronic
Marta Soler Grima	IBEC
José Solís	
Robert Soliva	
Miquel Soliva Sánchez	Universitat de Barcelona
Gessamí Solle	
Susana Solsona Gallardo	
M <sup>a</sup> Angeles Soria González	
José Ramón Soriano	Gobierno de Aragón
Miguel Soriano Salmador	Ficosa
David Soriano Garrido	MarQuinova, Patentes y Marcas
Ana Soto	Rebes & Ferrer
Marc Soto	GPA Innova. DryLyte
Juan Manuel Soto Rueda	ABG Intellectual Property
Jesús Soto Salvador	European Patent Office
Jordi Sotorra	Fundació Parc Taulí
Eugenio Souto Pampín	
Adriana Spinoso de Cabero	West Sweden Law
José Luis Stampa	Corporación Medichem
Silvia Steiner	
Magnus Stiebe	Balder IP Law
Petrus Stienen	CRG - Centre de Regulació Genòmica
Marco Straccia	
Alexandros Stavrinadis	ICFO - The Institute of Photonic Sciences
Cristina Suanzes	Uría Menéndez
Nolsen Suárez	
Inmaculada Suárez Barral	Querol-Suárez Advocats
Adrián Suárez Pérez	Oficina Española de Patentes y Marcas
Margot Subirats	Subirats Legal
Pancho Sueiro	CSIC
Èlia Sugrañes	Sugrañes
Asha Sukhwani	Oficina Española de Patentes y Marcas
Xavier Suller	Pons Patentes y Marcas
Desiderio Sutil González	Nicolás Correa. Burgos
M <sup>a</sup> Lorena Talbot Wright	Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Paloma Tato Cerdeiras	Ungría Patentes y Marcas
Francisco Teba	Gabinete Pericial Intemon
Cristina Teijeiro Balaguer	

María Teixidor Jufresa	ICAB
Marisa Tejedor	FIBHULP-IdiPAZ
Beatriz Tejedor Miralles	Oficina Española de Patentes y Marcas
Henar Tejedor Vinent	Synthon BV, The Netherlands
Ignacio Temiño	Abril Abogados
Ana Temperán	Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla
Yago Termens Steiner	aula32 consulting - a32 events
Paola Tessarolo	abogada de PI, en España y Argentina
Josep-Ramon Ticó	Universitat de Barcelona (Facultat Farmacia)
Ricardo Tobar	Ingeniero Superior de Telecomunicación
Carmen Toledo de la Torre	Oficina Española de Patentes y Marcas
Nati Toledo	ZBM Patents & Trademarks
Norman Toporcer Korec	Balder IP Law
José Torija Martí	Corporación Medichem
Núria Torra	
Laura Torras	
Cristina Torrano	López Giménez Torres
Javier Torrejón	Galenicum
Antonia Torrente	TRH Advocats
Susana Torrente	Universidad de Santiago de Compostela
Laia Torrents	LT-Legal
Luis Torrents	Vidal-Quadras & Ramon, IP Law experts
Carmen Torrents	
Claudia Torres	
Eva Torres	Facultat de Farmàcia de la UB
Juan A Torres Fernández	Oficadingenieria
Diana Torres Geldres	egresada Magister Lvcentinvs
Francisco Torres Pérez	Universidade de Vigo
Marta Tort	UAB. Oficina de Valorització i Patents
Silvia Tórtola	Centre de Regulació Genòmica
Sara Isabel Tortosa	
Sonia Touriño Eirin	Universitat Politècnica de Catalunya
Ana Trigueros Olmedo	Bioincubadora Parque Tecnológico de Boecillo
Patricia Trigueros Pérez	Boeing Research & Technology Europe
Maribel Trillas	Universitat de Barcelona
Mar Tristany	Institut de Ciència dels Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)
Carmen Truchuelo	Ungría Patentes y Marcas
Carmen Trullols	Durán Cuevas
Sara Tulipani	Universitat de Barcelona
Meritxell Tur	
Cristina Turcan	
Paula Tuya Sánchez	
Sonia Ubago Martín	Pont Mestres & Abogados Asociados
Beatriz Úbeda	Tribalyte
Eduardo Ubide	Infocenter
Ana Ugidos	Agente de la Propiedad Industrial
John A. Urrea Barragán	Magister Lvcentinus, Universidad de Alicante
Oscar Uribe	Facultad de Derecho. Universidad de Barcelona
Nuria Urquía Fernández	Oficina Española de Patentes y Marcas
Igor Urien Larrabide	Ormazabal Corporate Technology. Vizcaya.
Gerardo Urrutia	Galbaian
Astrid Uzcátegui	Universidad de Los Andes. Venezuela
Ondrej Vachta	
Pablo Valbuena	
Palmira Valderas Martínez	Universitat de Barcelona
Ricardo Valdes-Bango	IQS
Isabel Valdivieso	
Ángel M Valdivieso Pablo	
Marisa Valencia	Instituto Andaluz de Tecnología (IAT), Sevilla
Eduard Valentí	Esteve
Chus Valero	Clifford Chance
Irene Valero	Clarke, Modet & Cº

M <sup>a</sup> Carmen Valiente	Instituto Tecnológico de Aragón
Ariadna Vall i Capdet	Universitat Politècnica de Catalunya
Jordi Vallès Ortega	Fundació Bosch i Gimpera, UB
Cristina Vallez Rodríguez	
Agustí Valls	Grau & Angulo
Carlos Valls	IURIS VALLS Abogados
Leonor Valls	
Xavier Vallvé	Universitat Autònoma de Barcelona
María Valmaña Ochaita	Universidad de Castilla La Mancha
Francisco Valverde Castillo	I+D Robótica. Mecalux
Oriol Vaquer Arnau	Hewlett Packard Enterprise
Fco. Javier Vaquer Martín	Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid
María José Varela	FIBHULP-IdiPAZ
Iván Vargas Chaves	Universitat de Barcelona
Carolina Vargas Núñez	
Antonio Vargas Vilardosa	Vargas Vilardosa Abogados
Federico Vargiu	Azbil Telstar
Javier Varisco	UNL
Juan Carlos Varo Peña	Universidad de Granada
Irene Vázquez	ABG Intellectual Property
María Vázquez	Elzaburu
Nieves Vázquez	
Rosa Vázquez	Fundació Bosch i Gimpera. UB
Ana Belén Vázquez García	Repsol
María Teresa Vázquez Pizarro	Juzgado de lo Mercantil nº 9, Madrid
Jordi Vázquez Suñé	Laboratorios LESVI
María Vázquez Contreras	Área Legal de ISDIN
Juan Manuel Vázquez Burgos	Oficina Española de Patentes y Marcas
Javier Vázquez Salleras	Roca Junyent Advocats
Miguel Vega	Fundación Genoma España
Susana Vega	Grupo Chemo
Susana Vega	
Lorena Vega Hernández	Manuel Illescas Asociados
Alexandra Vega Ortiz	Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI-UPC)
Carlos Velasco	Oficina Española de Patentes y Marcas
Álvaro Velázquez	Hoyng Monegier
María M. Velón	Galenicum
M <sup>a</sup> Auxiliadora Vega	Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela
Lorena Vega Hernández	Manuel Illescas Asociados (MIAPatents)
Estela Vega Suárez	
Cristina Vendrell Coll	
Judith Ventanyol	Rovalma
Meritxell Ventura	EMME & PI
Begoña Vera Cartas	Abogado
Ferran Vera Gras	Grup de Transductors Químics
Luis Vera Roa	Abogado
Javier Vera Roa	Oficina Española de Patentes y Marcas
Carme Verdaguer	Fundació Bosch i Gimpera de la UB
Javier Verdú	Mama Corporate Consulting
Gustavo Vergara	Minesoft Global Patent Solutions. UK
Carlota Vergas	Balder IP Law
Norberto Vesga	Esteve
Ana Vesperinas	
Ester Vicente	
Gonzalo Vicente	Instituto de Salud Global
Sandra Vicente	Farmaprojects
Anna Vidal	Isern Patentes y Marcas
Mercè Vidal	Oficina Ponti
Francesc Vidal Codina	Escola Politècnica Superior. Universitat de Lleida
Carolina Vidal García	KOROTT
Gerard Vidal Griñó	SEAT
Miguel Vidal-Quadras	Vidal-Quadras & Ramon, IP Law experts

Francesc Vilà Jiménez	
Blanca Vila	Oficina Española de Patentes y Marcas
Núria Vila Bosch	
Lluís Vilalta	Sugrañes
Aaron Vilalta Costa	Patent Riders
Sílvia Vilapinyó Pascual	Ascil Bipharm
Miquel Vilaró	
Aitor Villafranca	Herrero & Asociados
Laura Villagrasa	IDIBELL
Eva Villalon	Programa Innova - Universitat Politècnica de Catalunya
Nicolás Villalonga	Laboratorios Cinfa
Laura Villanova Ballabriga	
Cristina Villanova Martínez	Grupo SAMCA
Mauro Villanueva Monzón	
Agustí Villar	Euromed
Javier Villar	
Marco Antonio Villargordo	
M <sup>a</sup> Gloria Villarroel Álvaro	Oficina Española de Patentes y Marcas
Cristina Villodres Ruiz	
Moira Viñas	Baker & McKenzie
Vera Viola Gonçalves	
Jordi Virgili	Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Neus Virgili	Oryzon
Daniel Visiga	ingeniero de patentes
José-Antonio Vivanco Hidalgo	Despacho de Abogados Estudio Jurídico Sancho-Vallet
Josep Vives	Universitat Politècnica de Catalunya
Silvia Vives	
Sandra Vives Prieto	UAB. Oficina de Valorització i Patents
Gabriel Wallusche	Oficina Española de Patentes y Marcas
Marta Wenclaw	Corporación Medichem
Natalia Wright	UCB Pharma, Brussels
David Yegros	
Peter Yennadhiou	Hewlett Packard
Cesar Yncredulo	
Alberto Ynzenga	Oficina Española de Patentes y Marcas
Silvia Ysamat	
Elena Zabala	Galbaian
Patricia Zabala Arroyo	Uría Menéndez Abogados
Laura Zacarés Sanmartín	INCOTEC
Delia Zafra	Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona)
Eduardo Zamora	Iuris Valls Abogados
Nara Zacarías	Universidade de Sao Paulo (Brasil)
Marco Zambrini	Uría Menendez
Irene Zamorano Castaño	Oficina Española de Patentes y Marcas
Rafael Zapatero	General Motors España
Bernabé Zea	Centre de Patents de la UB. ZBM Patents & Trademarks
Claudia Zoldán Aguilera	
Assumpta Zorraquino	Landwell Global
Mikel Zugasti Prado	
Aleksandra Zwolinska	Biocartis, Belgica

Para ser añadido a la lista de distribución, enviar el nombre, la dirección de e-mail y -opcionalmente- la organización, al coordinador: [pascualesegura@patents.pcb.ub.es](mailto:pascualesegura@patents.pcb.ub.es)