



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

Centre de Patents



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, ENERGÍA  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

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

Barcelona  
Lunes, 13 de marzo de 2017

## Objetivos

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

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

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

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

Que sean útiles para conocerse y estar en contacto los relativamente pocos que trabajan profesionalmente en este tema.

## Foro de aprendizaje y discusión

Las Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes ("Los Lunes de Patentes") son un foro de aprendizaje y discusión, gratuito, profesional y abierto a todas las opiniones. Desde comienzos de 2001, cuatro lunes al año se reúnen personas interesadas en formarse sobre patentes (incluyendo modelos de utilidad y diseños industriales) desde un punto de vista profesional, independientemente de su especialidad y del lugar de trabajo.

## Funcionamiento

Para funcionar de la manera más sencilla posible, no hay ningún coste de inscripción ni de documentación y no es necesario comunicar la intención de asistir. El local lo proporciona la OEPM o el Centro de Patentes de la UB. Y la documentación, que suele ser voluminosa, se distribuye por correo electrónico y colgándola en la página web [www.ub.edu/centredopatents](http://www.ub.edu/centredopatents)



# Lunes, 13 de marzo de 2017

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 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 la 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)

## Lugar

Auditori Antoni Caparrós  
Parc Científic de Barcelona  
Baldiri Reixac 4 - 08028 Barcelona

## Horario

De 10:00 a 13:00 h  
y  
de 15:00 a 18:00 h

## Inscripción

Gratuita  
No es necesario inscribirse  
Aforo limitado

## Documentación

Se distribuye por correo electrónico y se puede  
descargar de la web del Centre de Patents  
[www.ub.edu/centredepatents](http://www.ub.edu/centredepatents)

## Lista de distribución

Las jornadas se convocan a través de una lista de  
distribución. Para ser añadido a esta lista, enviar  
nombre, institución y dirección de correo electrónico  
al coordinador: [pascualesegura@patents.pcb.ub.es](mailto:pascualesegura@patents.pcb.ub.es)

## Notas

Los organizadores se reservan el derecho de  
cancelar esta jornada o modificar cualquier aspecto  
relacionado. Asimismo, no se responsabilizan de  
las opiniones expresadas por los ponentes