



Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes

"Los Lunes de Patentes"

Madrid
Lunes, 18 de mayo de 2015

Objetivos

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

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

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

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

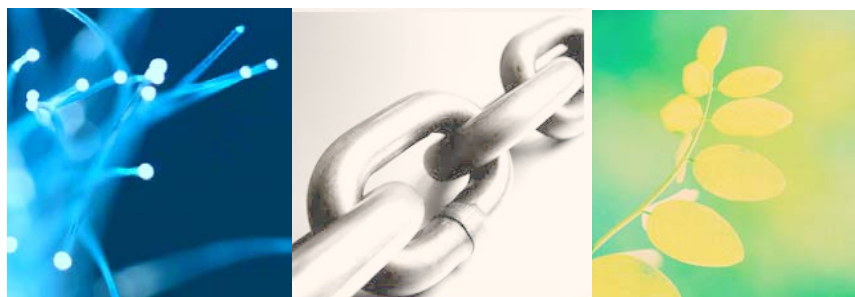
Que sean útiles para conocerse y estar en contacto los relativamente pocos que trabajan profesionalmente en este tema.

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



Lunes, 18 de mayo de 2015

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



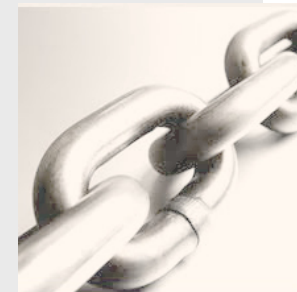
5. Acciones de declaración de no infracción de patentes europeas con efecto unitario
6. Acciones de reconvencción y de defensa
7. Medidas provisionales y cautelares
8. Situaciones de litispendencia y conexidad

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 judiciales en material civil y mercantil (Bruselas I), que se aplica desde el 10 de enero de 2015 y que 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) y Coty (2014)

- Sentencia de la High Court (London) 2014 (Actavis v. Lilly)



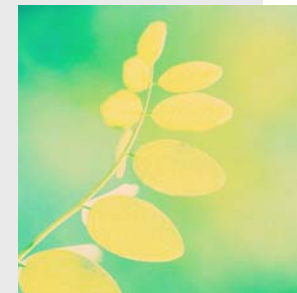
15:00 – 18:00 h

Métodos de valoración de patentes: Aplicación práctica de los métodos más utilizados; nuevas perspectivas y caso práctico de estudio

Julio Cerviño

Prof. de Comercn. e Investn. de Mercados, Univ. Carlos III de Madrid. Codirector del grupo de investn. MarketinGroup (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



Lugar

Oficina Española de Patentes y Marcas
Sala Julio Delicado (planta 16)
Paseo de la Castellana 75 - 28046 Madrid

Horario

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

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

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

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