



Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes

"Los Lunes de Patentes"

Barcelona
Lunes, 28 de septiembre 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 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.

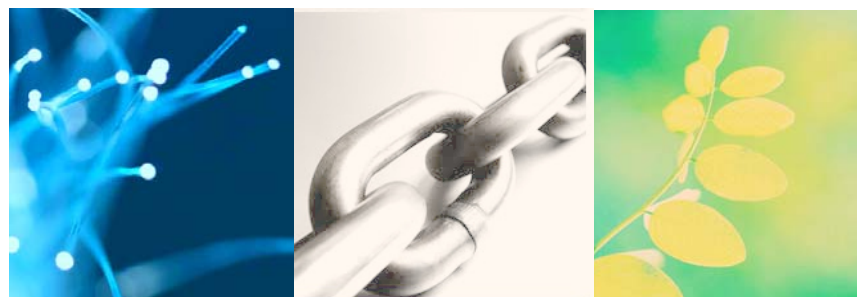
Que sean útiles para conocerse y estar en contacto los relativamente pocos que trabajan profesionalmente en este tema.

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



Lunes, 28 de septiembre de 2015

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

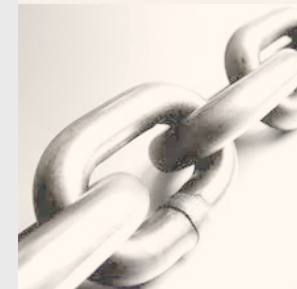
El marco jurídico internacional de las patentes: ¿multilateralismo o bilateralismo?

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.

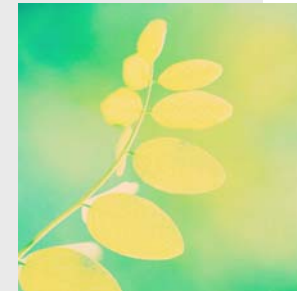
16:40 – 18:00 h

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



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

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