



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"

Madrid  
Lunes, 23 de mayo de 2016

## 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.

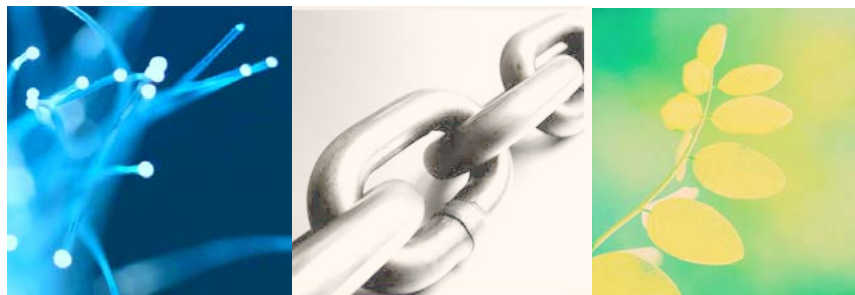
Que sean útiles para conocerse y estar en contacto los relativamente pocos que trabajan profesionalmente en este tema.

## 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](http://www.ub.edu/centredopatents)



# Lunes, 23 de mayo de 2016

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 license
- 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

## 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](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