Centre de Patents
de la Universitat de Barcelona

Parc Científic de Barcelona

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

El Centre de Patents de la Universitat de Barcelona y la Oficina Española de Patentes y Marcas organizan el curso:

CURSO SOBRE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

Introducción, patentabilidad, redacción, documentación, transferencia, infracción y acciones judiciales

XIX Edición, Barcelona
11-15 y 18-22 de febrero de 2008

XX Edición, Madrid
10-14 y 17-21 de noviembre de 2008

• Lugar:

En Barcelona (BCN):
Centre de Patents de la UB
Parc Científic de Barcelona
Baldiri Reixac 4
08028 Barcelona

En Madrid (MAD):
Oficina Española de Patentes y Marcas
Sala de Usos Múltiples (planta 16)
Paseo de la Castellana 75
28046 Madrid

• Horario:

De lunes a jueves: de 9:30 a 18:00 h (comida 13:00-15:00 h)
Viernes: de 9:30 a 14:30 h

• Inscripción:

Núria Sans. E-mail: nuriasans@pcb.ub.es / Tel: 93 403 45 11 / Fax: 93 403 45 17. Proporcionar datos fiscales y NIF para la emisión de la factura. **Las plazas son limitadas y se adjudican por estricto orden de recepción (por fax o e-mail) del justificante del pago de la cuota,** recepción de la que se hará acuse de recibo. Para el Módulo de Documentación tienen prioridad los asistentes a cualquiera de los otros módulos.

• Cuota (incluye la documentación y las comidas de lunes a jueves):

Módulo de Fundamentos: 400 €
Módulo de Redacción: 400 €
Módulo de Documentación: 50 €
Módulo de Introducción: 200 €
Módulo de Transferencia: 200 €
Módulo de Infracción: 200 €
Módulo Jurídico: 400 €

• Pago:

Mediante cheque nominal o transferencia bancaria a la cc: 2013-0088-63-0200326711, a nombre de Fundación Bosch Gimpera (proyecto 3584). **Para que la inscripción se considere realizada, ha de haberse recibido (por fax o e-mail) el justificante del pago de la cuota** como máximo en las siguientes fechas: Edición BCN: **30 de enero** / Edición MAD: **24 de octubre**.

• Cancelación:

Se devolverá la cuota, menos el 4% de gastos, si se cancela la inscripción hasta el 30 de enero (Edición BCN) y hasta el 24 de octubre (Edición MAD).

• Notas:

Se proporcionará un certificado de asistencia a quien lo requiera.
Los organizadores se reservan el derecho de cancelar este curso o modificar cualquier aspecto relacionado. Asimismo, no se responsabilizan de las opiniones expresadas por los profesores.

Módulo de Fundamentos
El sistema de patentes: políticas de protección, patentabilidad e infracción

Fechas: 11-12 de febrero (BCN) / 10-11 de noviembre (MAD)

Profesor: **Bernabé Zea**. Técnico en patentes y documentalista del Centro de Patentes de la UB. Agente de la Propiedad Industrial colegiado. Socio de ZBM Patents. Miembro de la Asociación Catalana de Peritos Judiciales. Instructor de CAS y STN International.

A quién va dirigido: a técnicos que precisen una introducción detallada a las patentes porque van a trabajar en el tema, o que prevean asistir al Módulo de Redacción. Para una introducción general a la PI, incluyendo patentes, se recomienda asistir en su lugar al Módulo de Introducción.

Contenido:

• **Conceptos y políticas de protección.** Tipos de documentos. Derecho de prioridad y familias de patentes. Procedimientos de tramitación: nacionales, europeo y PCT. Duración y extensiones (CCPs, etc). Interpretación de las distintas partes del documento (primeras páginas, códigos INID). Para qué, qué, cómo, cuándo y dónde patentar.

• **Requisitos de patentabilidad.** Carácter técnico. Excepciones. Aplicabilidad industrial. Novedad y estado de la técnica. Actividad inventiva: aproximación problema-solución e indicios secundarios. ADPIC y patentabilidad durante las reservas 1986-1992. Acciones de nulidad.

• **Reivindicaciones e infracción de patentes.** Alcance de la protección: derechos concedidos y actos prohibidos. Tipos de reivindicaciones. Regla de la simultaneidad de todos los elementos. Prevención de infracciones. Responsabilidades. Acciones judiciales.

• **Peculiaridades de los Estados Unidos.** El inventor como solicitante. *First to invent vs. first to file.* Novedad especial (año de gracia). *Best mode. Provisional applications, continuations.*

Módulo de Redacción
La práctica de la redacción de memorias y reivindicaciones

Fechas: 13-14 de febrero (BCN) / 12-13 de noviembre (MAD)

Profesor: **Pascual Segura**. Director del Centro de Patentes de la UB. Agente de la Propiedad Industrial colegiado. Presidente de la Sección Técnica "Patentes" del Colegio de Quimicos de Cataluña. Miembro electo del Consejo Académico de la *European Patent Academy,* OEP.

A quién va dirigido: a quien tenga conocimiento amplio sobre patentes o haya asistido al Módulo de Fundamentos. Está especialmente dirigido a técnicos que quieran realizar o controlar la redacción de solicitudes. Incluye ejemplos de química, farmacia, biotecnología y electromecánica.

Contenido:

• **Introducción.** La redacción y el valor de la solicitud/patente. Herramientas para redactar, primero en inglés sencillo, y luego traducir al español. Objetivo: obtener reivs. válidas y eficaces para impedir la imitación, especialmente en OEPM, PCT, EPO, EEUU, Japón y China.

• **Redacción de la memoria.** Plantilla para control del formato. Dibujos. Secuencias. Citas. Formularios y tasas (OEPM, PCT). Trabajar con los inventores: identificación, entrevistas, búsquedas adicionales... Lenguaje y estilo. Estado de la técnica: educar al lector; justificar actividad inventiva. Generalizar a partir de una realización. Mantener flexible la presentación de los distintos aspectos de la invención, con posiciones de retroceso. Descripción suficiente, incluyendo *best mode* y ventajas. Soportar las reivindicaciones. Trucos para ahorrar espacio.

• **Redacción de las reivindicaciones (para PCT, EPO, USPTO).** Claridad y unidad de invención. Evolución y modificaciones, sin ampliar el contenido. Reivs. de entidad (producto) y de actividad (procedimiento, método). Elementos estructurales, funcionales, intencionales, paramétricos... Reiv. de 1ª y 2ª indicación terapéutica. Reivs. de procedimientos de obtención. Reivs. *product-by-process*. Reivs. en dos partes (*Jepson*). Reivs. de Markush. Reivs. de medio-más-función. Uso de dependencias y de dependencias múltiples. *Disclaimers*. Ejemplos de química, farmacia, biotecnología y electromecánica.

Módulo de Documentación
Bases de datos y servicios de información tecnológica de la OEPM, la OEP y otras oficinas

Fechas: 15 de febrero (BCN) / 14 de noviembre (MAD)

Profesor: **Carmen Toledo.** Doctora en farmacia. Jefe del Área de Documentación y Búsquedas del Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas.

A quién va dirigido: a cualquiera con algún conocimiento sobre patentes, o que haya asistido a uno de los dos módulos introductorios.

Contenido:
• **Información en Internet.** Normativas de patentes. Enlaces de interés: oficinas de propiedad industrial y otras. Productos de la OEP: *Epoline* y *Esp@cenet*. Trámites ante la OEPM: formularios. Publicaciones electrónicas: BOPI. Bases de datos de acceso gratuito: jurídico-administrativas y de información tecnológica sobre patentes.

• **Servicios de información tecnológica.** Publicaciones. Fondo documental. Informes tecnológicos de patentes, búsquedas retrospectivas de patentes, informes de vigilancia tecnológica.

Módulo de Introducción
Introducción general a la propiedad intelectual-industrial (PI), especialmente a las patentes

Fechas: 18 de febrero (BCN) / 17 de noviembre (MAD)

Profesor: **Bernabé Zea** (ver Módulo de Fundamentos).

A quién va dirigido: a cualquier persona (jurista, directivo, gestor, técnico, etc.) que precise una introducción general a la PI para tener los conocimientos y el vocabulario que le permitan entender a -e interaccionar con- los profesionales. Es suficiente para poder asistir a los otros módulos, excepto al de Redacción, pero es redundante con el de Fundamentos.

Contenido:
• **Distintas modalidades de PI.** Naturaleza de los derechos, duración e importancia económica. Derechos de autor. Marcas. Indicaciones geográficas. Competencia desleal. Diseños industriales. La patente y el know-how como protecciones alternativas o complementarias.

• **Patentes y modelos de utilidad.** Naturaleza. Prioridad. Obtención (nacional, europea y PCT). Duración y extensiones. Requisitos de patentabilidad (carácter técnico, novedad, actividad inventiva, suficiencia de la descripción, etc.). Búsquedas de estado de la técnica. Derechos concedidos. Tipos de reivindicaciones. Infracción y acciones judiciales.

• **Políticas y estrategias.** Para qué, qué, cómo, cuándo y dónde patentar. Explotación exclusiva como ventaja competitiva. Transferencia de derechos como fuente de beneficios: ventas, licencias, franquicias, etc. Defensa de la PI propia. Imitación como oportunidad empresarial: medicamentos genéricos. Política interna y relaciones con profesionales.

Módulo de Transferencia
Transferencia de patentes y de know-how: negociación y redacción de contratos de cesión y de licencia

Fechas: 19 de febrero (BCN) / 18 de noviembre (MAD)

Profesores: **Miguel Vidal-Quadras.** Doctor en derecho y abogado en Amat i Vidal-Quadras Advocats. Profesor responsable del módulo Derecho de Patentes, del Máster en Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información, de la Facultad de Derecho de ESADE.

A quién va dirigido: a directivos, gestores, técnicos o juristas implicados en transferencia de tecnología. Presupone tener conocimientos del sistema de patentes o haber asistido a uno de los dos módulos introductorios.

Contenido:
• **Introducción a la contratación.** Principios generales. Requisitos esenciales, eficacia, interpretación y nulidad de los contratos. Formación y estructura del contrato: partes contratantes, expositivos y clausulado.

• **Contratos de cesión o de licencia, de patentes y/o *know-how*.** Objeto del contrato, extensión territorial, obligaciones de las partes, terminación. Otros contratos: confidencialidad, *material transfer*, asistencia técnica, fabricación, suministro, etc. Análisis detallado del contrato de licencia exclusiva.

• **Negociación.** Conocer o imaginar los intereses de las partes, discutir abierta y sinceramente, y buscar equilibrios o situaciones *win-win*. Errores a evitar.

• **Normas *antitrust* como limitación a la transferencia de tecnología**. El control de las situaciones de abuso de posición de dominio. Normativa aplicable. El Reglamento CE/772/2004 en materia de Exenciones por Categorías aplicable a los Acuerdos de Transferencia de Tecnología (RECATT).

Módulo de Infracción
Actos prohibidos: infracción literal y por equivalencia

Fechas: 20 de febrero (BCN) / 19 de noviembre (MAD)

Profesor: **Pascual Segura** (ver Módulo de Redacción).

A quién va dirigido: a cualquier técnico o jurista con algún conocimiento sobre patentes o que haya asistido a uno de los dos módulos introductorios.

Contenido:
• **Alcance de la protección y derechos conferidos.** Art. 69 CPE y su Protocolo Interpretativo. Infracción directa (Art. 50 LP) e indirecta (Art. 51 LP).

• **Reivindicaciones.** Unidades de protección. De entidad y de actividad. Tipos de características técnicas (elementos/limitaciones). Dependencia entre reivs. como redacción simplificada por referencia. Dependencias múltiples: EP vs US.

• **Infracción literal e infracción por equivalencia.** Realización cuestionada. Principios de la simultaneidad de todos los elementos y del análisis elemento-por-elemento. Las obsoletas doctrina de la "esencialidad" y de la "infracción parcial". Tests de equivalencia en DE, GB y US. Casos en que no hay infracción por equivalencia. Recomendaciones de la AIPPI (Q175). Peculiaridades de las reivs. de procedimiento de obtención: sólo al producto *directamente obtenido*, pero extendido al que no ha sido *materially changed* en US. Análisis de sentencias españolas recientes, en electromecánica y química.

Módulo Jurídico
Acciones judiciales en materia de patentes y otros aspectos jurídicos

Fechas: 21-22 de febrero (BCN) / 20-21 de noviembre (MAD)

Profesor: **Miguel Vidal-Quadras** (ver Módulo de Transferencia).

A quién va dirigido: a cualquier técnico o jurista con algún conocimiento sobre patentes o que haya asistido a uno de los dos módulos introductorios.

Contenido:
• **La protección de la tecnología y la titularidad de los resultados.** Normas e instituciones nacionales e internacionales. Inventores y propiedad de la patente. Titularidad de las invenciones laborales y universitarias.

• **Introducción al sistema jurisdiccional.** Jurisdicción civil, contencioso-administrativa y penal. Instancias judiciales y sus decisiones. Jurisprudencia. El procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Abogados, testigos, peritos...

• **Acciones judiciales.** Demanda por infracción. Acciones judiciales, en particular la acción de indemnización por daños y perjuicios. Acción de nulidad. Acción declaratoria de no infracción.

• **Cuestiones procesales.** Jurisdicción y competencia judicial. Diligencias de comprobación de hechos y diligencias preliminares. Medidas cautelares. Inversión de la carga de la prueba. Dictámenes periciales.

• **Excepciones al derecho de patente.** Agotamiento del derecho y comercio paralelo. Uso previo. Uso experimental. Registro de medicamentos genéricos.

Centre de Patents de la UB
Parc Científic de Barcelona - Baldiri Reixac 4 - 08028 Barcelona
Tel: 93 403 45 11 - Fax: 93 403 45 17 - www.pcb.ub.es/centredepatents

Oficina Española de Patentes y Marcas
Paseo de la Castellana 75 - 28046 Madrid
www.oepm.es