

Jornadas organizadas por



Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes

"Los Lunes de Patentes"

Barcelona, lunes 30 de septiembre de 2013

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.

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

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, 30 de septiembre de 2013

10:00 – 13:00 h

Is there only one way of assessing Art. 56 EPC? - Peculiarities of the approaches to inventive step at the EPO and several European courts

Joachim Renken

Joachim studied chemistry and has a Ph.D. in biophysical chemistry. He is a German Patentanwalt and European Patent Attorney. He is partner in the biotechnology group of Hoffmann Eitle in Munich, and director of the new Hoffmann Eitle office in Madrid. He has represented patent proprietors and opponents in more than one hundred lawsuits and oppositions in the fields of biotech, pharma, and chemistry.

Part 1

- 1.1. Inventive step at the EPO
 - The subjective problem and its solution
 - The problem-solution approach
 - Comparative testing
 - Procedural issues
 - Selected EPO case studies
- 1.2. Inventive step at the German courts
- 1.3. Inventive step at the UK courts

Part 2

- 2.1. Obvious to try with a reasonable expectation of success
- 2.2. Bonus effects and envisageable products

Part 3

3. Comparative case study on inventive step in European courts

In the first part of his lecture, Joachim will review the basic principles of assessing inventive step in EPO proceedings, and he will explain the main principles of assessing Art. 56 EPC applied by the German courts (with reference to the decisions *Fischbissanzeiger*, *Betrieb einer Sicherheitseinrichtung*, and *Olanzapin*) and the UK courts (with reference to *Windsurfing vs. Tabor Marine*, *Pozzoli vs. BDMO*, *Sabaf vs. Meneghetti*, and *Saint Gobain vs. Fusion*).

In the second part of his lecture, he will focus on the question of whether obvious experiments necessarily result in a lack of inventive step. He will again not only present the EPO position (with reference to T2/83; T149/93; T694/92; T337/97; T91/98, T1241/03 and T1677/11), but also the position of the UK courts (with reference to *Medimmune vs. Novartis* and *Novartis vs. Generics*) and the German courts (with reference to *Escitalopram*, *Fettsäurezusammensetzung* and *Dihydropicolinat-Synthase*).

Finally, he will provide comparative studies illustrating cases wherein different European courts came to different conclusions on Art. 56 EPC with respect to one and the same patent (e.g. *Conor vs. Angiomed* and *Leo vs. Sandoz*).

15:00 - 18:00 h

La Patente Unitaria y la posición española: el regreso de la autarquía

Luis Rodríguez Vega

Magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona desde su creación, juzgado que es uno de los tres a los que el Acuerdo del Pleno del CGPJ de 23.11.2011 (BOE 22.12.2011, pp. 139988-9) les atribuye el conocimiento, con carácter exclusivo, de los asuntos relativos a patentes en Cataluña. En 1989 ingresó en la carrera judicial, y desde 1991 ha ejercido como juez en Cataluña. En 2012 ha recibido la medalla de honor de la Generalitat por servicios excepcionales a la justicia (DOGC 9.11.2012, pp. 55340-2).

• La Patente Unitaria de la Unión Europea

- Marco legal: los Reglamentos (UE) 1257/2012, de 17 de diciembre, y 1260/2012, de 17 de diciembre
- Las características principales del sistema de la Unión
- La Patente Unitaria y la Patente Europea

• El Convenio sobre el Tribunal de la Patente Unificada de 19 de febrero de 2013

- El Tribunal de Primera Instancia
- El Tribunal de Apelación
- Los jueces
- El derecho por el que se rige y las acciones de las que conoce el Tribunal
- Jurisdicción internacional y competencia
- Las líneas básicas del procedimiento
- Las lenguas del procedimiento
- Estatuto del Tribunal

• La posición española: la lucha por detener el tiempo

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/centrepatents

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: pascualsegura@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