

Curso sobre patentes y modelos de utilidad Módulo de Fundamentos

Curso organizado por



Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO



B Universitat de Barcelona

Centre de Patents



SEVILLA
Del 10 al 13 de diciembre de 2013

Módulo de Fundamentos

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

Lugar y fecha

Sevilla, del 10 al 13 de diciembre de 2013

Profesor

Bernabé Zea

Licenciado en química por la UB. Agente de la propiedad industrial colegiado y representante autorizado ante la OAMI para marcas y diseños comunitarios. Profesor del Centro de Patentes de la UB. Socio fundador de ZBM Patents. Perito habitual en casos de patentes y miembro de la Asociación Catalana de Peritos Judiciales.

Contenido

- **Introducción a la propiedad intelectual-industrial (PI).** Instituciones involucradas en la consecución y defensa de los derechos de PI. Objetivos del sistema de patentes: promoción de la innovación tecnológica. Modalidades de protección: derechos de autor, marcas, indicaciones geográficas, diseños y patentes. Competencia desleal. Secreto industrial. Para qué sirven las patentes y para qué no.
- **Principales conceptos relativos a las patentes.** Ejemplo de patente. Qué se puede patentar. Ejemplos sobre invenciones patentables y otro tipo de creaciones. Derechos conferidos por las patentes. El derecho negativo de impedir a los terceros la explotación de la invención patentada. Cómo las patentes por sí mismas no dan derecho a la explotación de las invenciones. Determinación de la titularidad y la inventoría: riesgos de su asignación incorrecta en una patente. Derechos del inventor y del titular.

A quién va dirigido

A quien precise una introducción detallada a las patentes porque va a trabajar en el tema o prevea asistir a cualquiera de los otros módulos

Módulo de Fundamentos

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

Contenido (cont.)

- **Requisitos de patentabilidad.** Carácter técnico. Excepciones a la patentabilidad. Aplicabilidad industrial. Definición del estado de la técnica. Quién es el experto en la materia a efectos de patentabilidad. Novedad. Actividad inventiva. Determinación de la actividad inventiva mediante la aproximación problema-solución llevada a cabo por la EPO (*European Patent Office*). Indicios secundarios de actividad inventiva. Particularidades de los modelos de utilidad. Estado de la técnica aplicable a los modelos de utilidad. El concepto de novedad nacional de acuerdo con las decisiones del Tribunal Supremo.
- **Protección de las invenciones.** Política de empresa en relación con la propiedad industrial. Decisión de patentar frente al mantenimiento del secreto industrial. Aspectos básicos en la redacción de patentes. Identificación de las invenciones a partir de la información suministrada por el inventor. Cómo pasar de un producto a una invención. Tipos de reivindicaciones disponibles: entidad (producto) y actividad (usos, métodos y procedimientos de obtención). Qué, cómo, cuándo y dónde patentar.
- **Extensión de la protección a distintos países.** Derecho de prioridad como inicio de la protección. Familias de patentes: patentes equivalentes en diversos países. Procedimientos de tramitación de la protección en el extranjero: nacional en las diferentes oficinas, patente europea y solicitud internacional (PCT). Proyecto de patente unitaria. Validación de patentes europeas: cambios debidos al *London Agreement*. Costes asociados a la protección por patente: redacción de la solicitud, tasas de tramitación (solicitud, informe de búsqueda, concesión), contestación a acciones oficiales, traducción, tasas de mantenimiento. Honorarios de trámite.
- **Política de protección.** Idioma de la solicitud prioritaria y oficina para la primera presentación. Aspectos sobre redacción: adaptación a las necesidades específicas de cada titular. Necesidad de primera solicitud en España. Estrategia según la naturaleza del solicitante: universidades, centros públicos de investigación, pequeñas empresas dedicadas a investigación, grandes empresas con centros de investigación y empresas de genéricos. Preparación para superar una *IP due diligence* (auditoría que se llevará a cabo por terceros en el momento en que estén interesados en la compra o participación en los activos de PI del titular).

Módulo de Fundamentos

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

Contenido (cont.)

- **Interpretación de un documento de patente.** Identificación de las distintas partes del documento. Primera página como fuente de datos bibliográficos e interpretación de la situación registral del documento. Códigos INID asignados por todas las oficinas de patentes. Códigos de publicación. Duración de las patentes, incluyendo los cambios en España y Estados Unidos.
- **Infracción de patentes.** Derechos concedidos y actos prohibidos. Alcance de la protección de las reivindicaciones (independientes y dependientes). Regla de la simultaneidad de todos los elementos. Análisis elemento-por-elemento. Doctrina de los equivalentes. Infracción directa e infracción indirecta (por contribución o por inducción). Acciones judiciales. Inversión de la carga de la prueba. Diligencias de comprobación de hechos. Medidas cautelares. Consecuencias de la infracción.

Lugar de celebración

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)
Salón de Actos
Torneo 26
41002 Sevilla

Inscripción

Centre de Patents de la UB
Núria Sans
E-mail: nuriasans@patents.pcb.ub.es / nuriasans@ub.edu
Tel: +34 93 403 45 11 / Fax: 93 403 45 17
Proporcionar datos de facturación para la emisión de la factura y e-mail del asistente para envío de la documentación del curso en PDF

Notas

Las clases son en castellano. La documentación está parcialmente en inglés. 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

Horario

De 9:00 a 14:30 h

Cuota

700 € + 21% de IVA
La cuota incluye la documentación en papel y PDF

Pago

Mediante cheque nominal o transferencia bancaria a la cc: 2013-0088-63-0200326711, a nombre de Fundació Bosch i Gimpera (proyecto 3584)
Para que la inscripción se considere realizada, ha de haberse recibido (por e-mail o fax) el justificante del pago de la cuota como máximo el 25 de noviembre
Las plazas se adjudican por orden de recepción del justificante del pago de la cuota

Cancelación

Se devolverá la cuota, menos el 4% de gastos, si se cancela la inscripción hasta el 25 de noviembre