

Curso organizado por



Centre de Patents
de la Universitat de Barcelona



Curso sobre patentes y modelos de utilidad

Fundamentos
Documentación
Transferencia
Redacción

XXIII Edición, Barcelona, marzo y junio de 2010
XXIV Edición, Madrid, noviembre de 2010

Módulo ampliado de Fundamentos

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

Fechas

Barcelona: 1-4 de marzo o 28 de junio a 1 de julio

Madrid: 15-18 de noviembre

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

Profesor

Bernabé Zea

Licenciado en química. 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.

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.** 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.



**Módulo ampliado a 4 días, incorporando parte del antiguo módulo de Infracción
Único módulo que se repite en Barcelona del 28 de junio al 1 de julio**

Módulo ampliado 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) 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). Validación de patentes europeas: cambios debidos al Acuerdo de Londres. Costes asociados a la protección por patente: redacción de la patente, contestación a acciones oficiales, traducción, tasas de mantenimiento. Honorarios de trámite y tasas oficiales.
- **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. US *provisionals* como medio de conseguir una primera protección en Estados Unidos. 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 propiedad industrial del titular).



Módulo ampliado 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 (literal o por equivalencia) e infracción indirecta (por contribución). Acciones judiciales. Inversión de la carga de la prueba. Diligencias de comprobación de hechos. Medidas cautelares. Consecuencias de la infracción.
- **Peculiaridades del sistema estadounidense.** El inventor como solicitante. *First to invent vs. first to file*. Procedimientos de interferencia para determinar la titularidad. Novedad mixta a diferencia de la novedad absoluta y mundial del sistema europeo. La existencia en la práctica de un "año de gracia". *Best mode*. Publicación de algunas solicitudes de patentes frente a la única publicación de la patente concedida. Cuadernos de laboratorio como prueba para determinación de la fecha de invención.

Módulo de Documentación

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

Fechas

Barcelona: 5 de marzo
Madrid: 19 de noviembre

A quién va dirigido

A cualquiera que tenga algún conocimiento sobre patentes, o que haya asistido al módulo de Fundamentos

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.

Contenido

- **Información en Internet.** Información administrativa: trámites ante la OEPM, solicitud electrónica, ayudas y subvenciones, publicaciones electrónicas (BOPI y Boletines de Vigilancia Tecnológica). Bases de datos oficiales de patentes, de ámbito internacional : *Esp@cenet*, *Epoline* (OEP) y *PatentScope* (OMPI). Bases de datos de patentes de oficinas nacionales: *INVENES* (oficina española), *PatFT* (oficina norteamericana), *PAJ* (oficina japonesa), *KIPRIS* (oficina coreana), bases de datos de las oficinas china, india, etc. Bases de datos no oficiales de patentes: *Google Patents*, *Boliven*, *Patent Lens*, *IP Newsflash*, *PatentMatic*, *FreePatentsOnline*, etc. Bases de datos de contenido jurídico.
- **Servicios de información tecnológica.** Informes tecnológicos de patentes, búsquedas retrospectivas e informes de vigilancia tecnológica a medida.

Módulo de Transferencia

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

Fechas

Barcelona: 8 de marzo
Madrid: 22 de noviembre

Profesor

Miguel Vidal-Quadras

Doctor en derecho y abogado en Amat i Vidal-Quadras Advocats. Profesor responsable del módulo Protección de la Tecnología (patentes y know-how), del Máster en Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información, de la Facultad de Derecho de ESADE.

Contenido

- **Breve introducción a la contratación para no juristas.** Principios generales. Requisitos esenciales, eficacia, interpretación y nulidad de los contratos. Formación y estructura.
- **Contratos de Transferencia de Tecnología.** Objeto del contrato sobre cesión o licencia de tecnología (patentes y know-how) e incidencia en los aspectos de la negociación. Principales aspectos a tener en cuenta en los contratos de licencia de tecnología: alcance territorial y temporal, otras limitaciones de la licencia, términos económicos del acuerdo, obligaciones de las partes, elementos de control, causas y efectos de la terminación. Otros contratos: acuerdos de confidencialidad, colaboración técnica, fabricación, suministro, etc.
- **Ejemplos prácticos.** Análisis de cláusulas típicas de contratos y explicación de su contenido, proporcionando argumentos para defender la inclusión o exclusión de pactos en el marco de negociaciones contractuales.
- **Normas anticompetencia como limitación a la transferencia de tecnología.** Facultades de las autoridades de la competencia en el control de las situaciones de abuso de posición de dominio y de concertación de prácticas empresariales en materia de transferencia de tecnología. Limitaciones derivadas de la normativa *antitrust*. Análisis de los tipos de cláusulas que pueden comportar riesgos de competencia y bases para su asesoramiento.

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 al módulo de Fundamentos

Módulo ampliado de Redacción

La práctica de la redacción de memorias y reivindicaciones

Fechas

Barcelona: 9-12 de marzo

Madrid: 23-26 de noviembre

Profesor

Pascual Segura

Licenciado en química por la Universidad de Valencia y doctor por la Universidad de Barcelona. Agente de la propiedad industrial de la UB y director de su Centro de Patentes. Member of the first Academic Advisory Board of the European Patent Academy, EPO. President de la secció tècnica "Patents" del Col.legi Oficial de Químics de Catalunya.

Contenido

- **Generalidades.** Obtener la mejor protección posible como objetivo. Aspectos previos a decidir. Alcance de la protección, derechos conferidos y actos prohibidos. Intentar que la posible infracción sea directa y literal (no indirecta o por equivalencia). Elementos estructurales, funcionales, intencionales y paramétricos. *Comprising vs. consisting of*. Procurar incluir reivindicaciones (reivs.) de entidad (= producto), además de reivs. de actividad (= procedimiento o método). Control de costes asociados al número de págs. y al número de reivs.
- **Metodología general para redactar reivindicaciones.** Cubrir todos los posibles actos infractores. No reivindicar lo que tenemos, sino lo que el estado de la técnica no tiene. Reivindicar la invención, no el producto. Reivindicar la invención *on the shelf* y a un nivel adecuado. Identificar el elemento nuevo. Seleccionar la categoría de la reiv. Escoger su "nombre o sujeto". Chequear su validez (¿es nueva? ¿tenemos algún argumento para justificar su actividad inventiva?)



Módulo ampliado a 4 días, incluyendo muchos ejemplos y ejercicios de química, farmacia, biotecnología, electromecánica e informática

Módulo ampliado de Redacción

La práctica de la redacción de memorias y reivindicaciones

Contenido (cont.)

¿es un mero desiderátum?) Chequear su infracción (¿tiene algún elemento o palabra demasiado limitante? ¿protege lo que se fabrica o vende? ¿es autosuficiente?).

- **Metodología para redactar reivindicaciones dependientes.** Jerarquizar la importancia comercial de los elementos. Partir de una reiv. para el mejor prototipo disponible, y progresivamente eliminar-generalizar-combinar sus elementos. Diseñar estructuras de dependencias apropiadas (pirámide, cadena, cadenas-en-pirámide, selección de ramas por separado, selección de ramas simultáneamente, etc.). Dependencia múltiple para crear posiciones de retroceso.
- **Tipos especiales de reivindicaciones.** Reivs. de medio-más-función. Reivs. en-dos-partes (*Jepson*), con *characterized in that*. Casos en los que resultan apropiadas y casos en los que no. Uso obsoleto de "caracterizado por" en reivs. que realmente no son en-dos-partes, o en reivs. dependientes. Reivs. con grupos de Markush. Reivs. de productos definidos por parámetros. Reivs. *product-by-process*. Reivs. con "para" (*purpose-limited product claims*). La 1ª y 2ª indicación terapéutica como excepciones. Reivs. de *method of treatment* en US. Reivs. de uso. Reivs. de procedimiento de obtención. Reivs. de procedimiento de simple mezcla. Anticipación accidental y *disclaimers*.
- **La claridad** como principal habilidad del redactor. La aproximación *KISS (Keep It Short and Simple)*. Ser claro, sin resultar farragoso ni prolijo. A un mismo elemento designarlo siempre con un único nombre (o acrónimo) y con un único número (si procede). Trucos. **La unidad de invención** y su trascendencia económica. Directrices consensuadas PCT-EPO-USPTO. Prever las modificaciones posteriores durante el examen, para que no impliquen **adición de materia nueva**.
- **Cuestiones formales sobre presentación de solicitudes.** Partes de una solicitud de patente. Normas generales para presentar la solicitud. Elaboración de un archivo-plantilla para controlar márgenes, paginación, espaciado, numeración de líneas, tipo de letra, etc. Subtítulos y notas precautorias en el archivo-plantilla. Confección de dibujos, gráficas y fotos. Biosecuencias y el programa *Patent-In*.



Módulo ampliado de Redacción

La práctica de la redacción de memorias y reivindicaciones

Contenido (cont.)

- **Cuestiones prácticas sobre redacción de memorias.** Qué no puede -o no debe- incluirse en la memoria. Mantener flexible la definición de la invención. Redactar en inglés sencillo, con la terminología y simbología habituales. "Inventarse" nueva terminología si conviene. Evitar los "falsos amigos" del inglés. Usar títulos que no sean "demasiado" descriptivos. El campo de la técnica. La parte del estado de la técnica (*background art*) como educación de los potenciales lectores y preparación de argumentos de actividad inventiva, señalando limitaciones, inconvenientes o prejuicios que supera la invención. Aprovechar la bibliografía de los inventores y/o realizar nuevas búsquedas. Cómo citar documentos. Incorporar el texto de las reivs. a la explicación (*summary*) de la invención, "contando la historia" para que la pueda entender un directivo y un juez. Procurar suficiencia de descripción y soporte para todas las reivs. Mencionar ventajas reales, sin hacer afirmaciones despreciativas. Rangos (*ranges*) y fórmulas generales. *Fallback positions* según se desee permitir o impedir futuras invenciones de selección. Ejemplos y realizaciones detalladas: su distribución y su reproducibilidad. El requisito US de *best mode*. Esquema típico en electromecánica: estructura, funcionamiento, fabricación, ventajas y variantes. El resumen (*abstract*). Trucos para ahorrar espacio.
- **Cuestiones prácticas sobre inventores.** La identificación correcta de los inventores y su importancia. Inventoría vs. propiedad. Errores típicos de los inventores. Tipos de inventores. Entrevistas con el inventor de contacto: delimitar los límites de no-funcionamiento; buscar elementos equivalentes.
- **Ejemplos y ejercicios prácticos** de química, farmacia, biotecnología, electromecánica e informática, distribuidos a lo largo de toda la exposición.

En Barcelona (BCN)

Centre de Patents de la UB
Parc Científic de Barcelona
Baldiri Reixac 4
08028 Barcelona

Cuotas

Módulo de Fundamentos: 800 €
Módulo de Documentación: 50 €
Módulo de Transferencia: 200 €
Módulo de Redacción: 700 €

Incluyen la documentación (papel y PDF) y
las comidas de lunes a jueves

Inscripción

Centre de Patents de la UB
Núria Sans
Email: nuriasans@pcb.ub.es

Tel: +34 93 403 45 11 / Fax: 93 403 45 17

Proporcionar datos de facturación para la emisión de la
factura. IVA no aplicable por ser actividad académica.

Notas

Las clases son en castellano. La documentación de alguno de los
módulos 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

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: de 13:00 a 15:00 h)
Viernes: de 9:30 a 14:30 h

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 e-mail o fax)
el justificante del pago de la cuota
como máximo en las siguientes fechas:

Edición BCN (marzo): 17 de febrero

Edición BCN (junio): 14 de junio

Edición MAD: 25 de octubre

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 17 de febrero
(Edición BCN marzo), 14 de junio
(Edición BCN junio) y 25 de octubre (Edición MAD)