

**Jornadas de
estudio y
actualización
en materia
de patentes
"Los Lunes de
Patentes"**

***Studying
& Updating
Days
on Patent
Issues
"The Patent
Mondays"***

Barcelona

Lunes, 30 de septiembre de 2024

Monday, 30 September 2024



**UNIVERSITAT DE
BARCELONA**

Centre de Patents



**MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO**



**Oficina Española
de Patentes y Marcas**

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. Y 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, totalmente *pro bono* (los asistentes no pagan, los ponentes no cobran, ni siquiera gastos), 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 *know-how*) desde un punto de vista profesional, independientemente de su especialidad y del lugar de trabajo.

Funcionamiento

Es totalmente *pro bono* para ponentes y asistentes. Dado que el aforo es limitado, hay que inscribirse con antelación y recibir confirmación de la inscripción. 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/centredepatents.

Objectives

The main objective of these workshops is to be useful for those who, with more or less experience, work professionally in Spain on issues related to patents or utility models. They are people who have different initial backgrounds (technical, legal, economic, management ...) and have worked in many different business areas (private, company, agency, law firm, teaching, patent office, ...). All of them are interested in issues of patentability, infringement, procedures, etc., mainly in Spain, but also in EPO, USA, China, Japan and other countries. Some of them will take the exam to become a Spanish industrial property agent.

Another objective is to be helpful to those who want to take the EPO European Qualifying Examination with the intention of obtaining the title of European Patent Attorney. This means that all the European Patent Convention and the PCT issues are covered at the highest level.

They are also meant to be useful for the least experts, or even beginners, who wish to be trained in the field of patents.

They also try to be useful to everyone to update knowledge (e.g. in legislation and case law), as the world of patents is constantly changing and it is difficult to keep up to date.

Finally, these workshops aim at becoming a meeting point for the relatively few professionals working on patents.

Learning and discussion forum

The Studying & Updating Days on Patent Issues ("The Patent Mondays") are a fully pro bono (attendants do not pay, speakers are not paid, even for expenses), professional and to-all-opinions open forum for learning and discussion. Since the beginning of 2001, regardless of their specialty and workplace, people interested in training on patents (including utility models and know-how) from a professional point of view, gather four times a year.

How it works

It is fully pro bono for speakers and attendants. Given the limited capacity, registration and its confirmation are needed. Premises are provided by the OEPM or the Patent Centre of the UB. And documentation, which is usually voluminous, is distributed by e-mail and can also be downloaded from the website: www.ub.edu/centredepatents.



Laura Artigas

Laura es socia de ZBM Patents & Trademarks, es *European Patent Attorney*, tiene el *Certificate on Patent Litigation in Europe* y es ingeniera de telecomunicaciones. Se incorporó a ZBM en 2018, tras haber trabajado tres años en una multinacional de París, gestionando una cartera de patentes sobre CII e IoT, y tras haber trabajado tres años en una firma de Madrid, realizando informes de patentabilidad y redactando/tramitando solicitudes PCT, EP, US y CN. En 2011 trabajó en la EPO (La Haya) como asistente de examinador en el campo de medios audiovisuales y procesamiento de señales.



¡Mi cliente ha desarrollado un software! Derechos de IP adecuados para la protección de invenciones y creaciones, incluyendo las basadas en AI

1. Derechos de IP disponibles para proteger soluciones implementadas en software:
 - 1.1. Secretos empresariales (*trade secrets*)
 - 1.2. Derechos de autor y derechos afines. Algunas herramientas para probar la autoría (*authorship*)
 - 1.3. Patentes
2. La patentabilidad de *Computer Implemented Inventions (CII)* en la EPO: legislación y decisiones T 641/00 (Two identities/COMVIK, 2002), G 3/08 (Programs for computers, 2010), G 1/19 (Pedestrian simulation, 2021)
3. La patentabilidad de invenciones relacionadas con software en US: elegibilidad y decisiones Mayo v. Prometheus (2012) y Alice v. CLS Bank Int. (2014). *Eligibility test* en la USPTO
4. Invenciones que involucran AI (*Artificial Intelligence*) y su protección por patente
 - 4.1 AI y *machine learning* según la EPO y la USPTO
 - 4.2. *Guidelines* de la EPO y la USPTO para examinar las solicitudes que implican algoritmos de AI
 - 4.3. Cuestiones de interés: inventoría, ¿qué reivindicó?; datos de entrenamiento: ¿hasta dónde debo describir?
 - 4.4. *Check list*: carácter técnico, novedad, actividad inventiva, suficiencia de la descripción, detectabilidad de la infracción ...
5. Ejemplos
 - 5.1 Dispositivos médicos y CII/AI en ciencias médicas
 - 5.2 Métodos predictivos: enfermedades y fallo de sistemas
 - 5.3 Patentes esenciales para normas (*Standard Essential Patents, SEP*)

Toni Santamaria

Toni es Dr. en química por la UAB y Ldo. en documentación por la UOC. Es *European Patent Attorney* desde 2010, y recientemente ha obtenido el *Certificate on Patent Litigation in Europe*. Ha sido tutor de varios cursos para la preparación del EQE y sobre Derecho Europeo de Patentes. Ha trabajado como responsable de patentes en varias empresas farmacéuticas: de 2000 a 2005 en Farmhispania, de 2005 a 2010 en Laboratorios Lesvi del Grupo Invent Farma, y de 2010 a 2021 en Accord Healthcare. Actualmente es vicepresidente de IP en Adalvo, donde se incorporó en 2021.



Estudios clínicos y patentes: el difícil equilibrio entre la divulgación y la protección de la invención

Los estudios clínicos son necesarios para la aprobación de nuevos medicamentos, nuevas formulaciones, combinaciones de productos farmacéuticos, nuevos usos terapéuticos, etc. Las regulaciones en Europa y Estados Unidos obligan a la publicación de cierta información sobre los protocolos de los estudios clínicos, pero dichas divulgaciones pueden ir en detrimento de la patentabilidad de los resultados. Establecer el *timing* para la realización de los estudios clínicos y la presentación de la correspondiente solicitud de patente es un arte complicado. Aún más cuando los resultados de los estudios son necesarios para cumplir con los requisitos de patentabilidad de suficiencia de la descripción y de actividad inventiva, pero a la vez su publicación puede afectar negativamente a la novedad de la patente.

En esta ponencia se hará un repaso de las normativas relacionadas con la divulgación de los estudios clínicos, y de las decisiones de las cámaras de recurso de la EPO y las sentencias de los tribunales europeos en las que se ha discutido la patentabilidad de los correspondientes resultados.

Bernabé Zea

Bernabé es Ldo. en química por la UB (1988) y agente de la propiedad industrial (1992). Trabaja como profesor en el Centro de Patentes desde su creación. Desde 2003 combina ese trabajo con el de socio fundador de ZBM Patents & Trademarks, y el de CEO de ZBM BConnect, empresa dedicada a la TT. Participa en la gestión de la *start-up* Ahead Therapeutics. Tiene una visión transversal del mundo de las patentes y amplia experiencia en la preparación de dictámenes de patentabilidad, estudios de validez y de riesgo de infracción, negociación de licencias y *IP Due Diligence*. Frecuentemente actúa como perito ante los tribunales, particularmente en litigios sobre patentes en química, farmacia y biotecnología, así como en oposiciones y recursos ante la EPO.



El concepto de plausibilidad en el contexto de actividad inventiva: una posible interpretación de la decisión G2/21

El concepto de plausibilidad se ha introducido en el análisis de actividad inventiva para evitar la concesión de patentes para invenciones que, en el momento de su solicitud, son puramente especulativas. Posiblemente el paradigma de este tipo de patentes sean las solicitadas por Craig Venter sobre el genoma humano, cuando todavía no se conocía la función de la mayoría de los genes secuenciados. Posteriormente, este debate se ha extendido a ciertas invenciones que no han sido soportadas con datos experimentales. En definitiva, la discusión se ha centrado en si el titular podía aportar, posteriormente a la solicitud de patente, datos experimentales que permitieran defender su actividad inventiva.

El concepto de plausibilidad se ha desarrollado en profundidad a través de las decisiones de las cámaras de recursos de la EPO en las últimas dos décadas. Finalmente ha desembocado en la decisión G2/21 de la Gran Cámara de Recursos, decisión famosa por su falta de claridad, lo que ha supuesto un sinfín de diferentes interpretaciones por los expertos de patentes de toda Europa. Es posiblemente una de las cuestiones menos pacíficas en el terreno de las patentes, y tiene unas connotaciones económicas gigantescas puesto que algunas patentes de *blockbusters* farmacéuticos están afectadas por su aplicación.

Esta charla se centra en: explicar la necesidad del concepto de plausibilidad; definir el equilibrio que se ha de mantener en su aplicación entre la protección de los derechos de los solicitantes y los derechos de los terceros; comentar cómo se llegó a la decisión G2/21; ofrecer una interpretación PROPIA de la misma; y, finalmente, describir su aplicación por las cámaras de recursos de la EPO en los casos más recientes.

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

Documentación

Se distribuye por correo electrónico y se puede descargar de la web del Centre de Patents.

www.ub.edu/centrepatents

Inscripción

Inscripción gratuita. Enviar correo a nuriasans@ub.edu proporcionando nº de DNI y nombre completo, tal como aparece en el DNI, y esperar confirmación de la inscripción.

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@ateneu.ub.edu

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.

Venue

Auditori Antoni Caparrós
Parc Científic de Barcelona
Baldiri Reixac 4
08028 Barcelona

Time

From 10:00 to 13:00 h and from 15:00 to 18:00 h

Material

It is distributed by e-mail and it can also be downloaded from the Patent Centre website.

www.ub.edu/centrepatents

Registration

Free of charge. Send e-mail to nuriasans@ub.edu providing ID number and full name, as it appears on the ID document, and wait for confirmation.

Distribution list

Workshops are announced through a distribution list. To be added to this list please send name, institution, and e-mail address to the coordinator: pascualsegura@ateneu.ub.edu

Notes

The organizers reserve the right to cancel this workshop or to modify any aspect thereof. In addition, they will not be responsible for the opinions expressed by the speakers.

