

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

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

**Barcelona**

**Lunes, 31 de marzo de 2025**

**Monday, 31 March 2025**



**Institut de Formació Contínua-IL3**  
UNIVERSITAT DE BARCELONA



**UNIVERSITAT DE BARCELONA**



**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. El local lo proporciona la OEPM o el Institut de Formació Contínua (IL3-UB). Y la documentación, que suele ser voluminosa, se distribuye por correo electrónico y colgándola en la página web: [www.ub.edu/centredopatents](http://www.ub.edu/centredopatents).

## 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. Premises are provided by the OEPM or the Institut de Formació Contínua (IL3-UB). And documentation, which is usually voluminous, is distributed by e-mail and can also be downloaded from the website: [www.ub.edu/centredopatents](http://www.ub.edu/centredopatents).*



## **Guillem Íñiguez**

Director general del Instituto de Formación Continua (IL3) de la UB desde 2017. Además, desde 1990 Guillem ha ocupado los siguientes cargos dentro de la UB: director de economía y finanzas (2001-2009) del IL3, que se dedica a la formación continua (másteres y postgrados) presencial y online; gerente (2009-2017) de la Fundación Josep Finestres, en el Hospital Odontológico y el Hospital Podológico; y responsable de administración (1993-2001) y responsable de tesorería (1990-1993) de la Fundación Bosch y Gimpera, dedicada a la gestión de la innovación y a la transferencia de tecnología.



## **Bienvenida e inauguración**

## Mathieu de Rooij

Mathieu es ingeniero aeroespacial. Fue examinador en la EPO durante 6 años. Es *European Patent Attorney* y tiene el *European Patent Litigation Certificate*. Es socio en BARDEHLE PAGENBERG, donde se dedica a la búsqueda, análisis de patentabilidad, análisis de riesgo de infracción, redacción y tramitación de patentes, y oposiciones y recursos ante la EPO. Tiene mucha experiencia en la docencia del sistema europeo de patentes (p.ej. se ocupa de impartir el "Curso sobre patentes en *Computer-Implemented Inventions & Software*", englobado en los "OEPM-UB Cursos sobre patentes").



## G1/24 and its broader implications: Overview of claim interpretation in patent law

- Introduction to G1/24: referral by the Technical Board of Appeal (T0439/22)
  - Case background
  - Patent's claims vs. description divergence
  - Trigger for referral: inconsistencies in claim interpretation jurisprudence
- Key questions referred
  - EPO's traditional "claims-only" approach vs. cases supporting description-guided interpretation
- Comparative practices in other jurisdictions: Unified Patent Court (UPC), US, GB, Asia-Pacific ...
- Implications of G1/24 on patent practice:
  - Potential impact on patent drafting and prosecution
  - Potential changes in EPO examination and opposition divisions
  - Multi-jurisdictional disputes

(La ponencia será en castellano con diapositivas en inglés)

## Pascual Segura

Pascual es el coordinador de Los Lunes de Patentes. Es Ldo. en química por la Univ. Valencia; Dr. por la UB; y posdoc en la Univ. de California. Inicialmente trabajó como profesor de química en la UB. Desde 1987, cuando con ayuda de la UE fundó el Centro de Patentes de la UB, trabajó como agente y profesor de patentes, organizando muchos de los cursos ofrecidos en España para formación de profesionales, e impartiendo clases en diversas organizaciones, en empresas y en la Escuela Judicial. Ha sido miembro electo del primer *Academic Advisory Board* de la *European Patent Academy* de la EPO. Redacta solicitudes desde 1984, y es el profesor del "Curso sobre redacción de patentes: *Preparation of Claims, Description and Drawings*" (5 días), englobado en los "OEPM-UB Cursos sobre patentes". Es coautor del *WIPO Patent Drafting Manual* (2nd ed. 2022), y desde 2024 es profesor jubilado con distinción honorífica.



**Como, a un solicitante español, se le debe redactar y adaptar/modificar sus solicitudes de patente (prioritaria, PCT y IP5) para optimizar la protección y los costes en su "intento de obtener una protección genuina e internacional"**

De las solicitudes de patente que se presentan cada año en el mundo (unos 3,6 millones en 2023), la gran mayoría (85% en 2021) se presentan como solicitud única (i.e. sin otros miembros en su familia), típicamente en la oficina de patentes del país de residencia del solicitante y usando la vía nacional. Seguramente la mayoría de estas *'single' patent applications* son iniciativas que, o bien resultan fallidas, o bien pretenden obtener 'beneficios no genuinos' derivados más de la propia existencia de la solicitud que de la existencia de una protección genuina (patente concedida, válida y *enforceable*).

Las decisiones sobre presentación de solicitudes de patente responden a un amplio espectro de situaciones de partida, y están siempre sometidas a vicisitudes futuras. No obstante, una situación relativamente frecuente es aquella en la que, en principio, lo que se pretende es obtener protección de una materia técnica ('la invención') con interés industrial o comercial, que la protección sea válida y *enforceable* para disuadir al posible imitador (evitando pleitos y propiciando licencias), y que la protección se extienda a los países que se consideren más importantes. En la mayoría de los casos estos países incluyen US, algunos miembros del EPC (DE, GB, FR, IT, ES, CH ...) y algunos de los países asiáticos de las IP5 Offices (CN, JP, KR). A esta situación, que aquí denominamos "intento de obtener una protección genuina e internacional", es a la que se refiere la presente ponencia.

La perspectiva de la ponencia es la de un solicitante residente en España que intenta optimizar su inversión, tanto económica (honorarios de los profesionales externos, tasas de las oficinas, gastos de traducción, etc.) como de cualquier otro de tipo (tiempo y esfuerzo de directivos, inventores, administrativos, etc.). Da lo mismo si el solicitante contempla la explotación en exclusiva, la transferencia de los derechos (cesiones, licencias ...), o situaciones mixtas (p.ej. la explotación en algunos países y la transferencia en otros).

Aunque los sistemas de patentes mencionados tienen muchas cosas en común, en la práctica todavía hay diferencias importantes que deben ser tenidas en cuenta al redactar las solicitudes prioritaria y PCT, y obviamente también al entrar la PCT en las fases EP y nacionales. A pesar de estas diferencias, y pensando siempre en que el solicitante optimice su inversión, es una opinión bastante extendida (recogida p.ej. en el *WIPO Patent Drafting Manual*, 2nd ed. 2022; y en el "Curso sobre redacción de patentes: *Preparation of Claims, Description, and Drawings*" impartido por el ponente) que un mismo redactor, con un enfoque internacional, debe redactar (en inglés, con *US spelling*) la solicitud prioritaria y la PCT, de forma que la solicitud PCT en inglés, con unas mínimas adaptaciones que haga el mismo redactor, sea adecuada para la EPO y la USPTO; y que, convenientemente traducida, también lo sea para las oficinas de CN, JP y KR.

En la presente ponencia:

- Se indicarán una docena de diferencias que deben tenerse en cuenta a la hora de redactar.
- Se describirá la metodología que permite una redacción con enfoque internacional.
- Se explicará como deben estructurarse los grupos de dependencia de reivindicaciones, previendo tanto las modificaciones que puedan forzar los examinadores, como las modificaciones que le puedan interesar al solicitante; en particular, para que el solicitante/titular, en la tramitación de su solicitud o en una acción judicial con su patente, pueda hacer -sin adicionar materia- limitaciones a reivindicaciones específicas que, aunque no estaban escritas como reivindicaciones 'numeradas', ya existían embebidas como reivindicaciones 'reales'.
- Finalmente, se darán algunas recomendaciones prácticas sobre profesionales y estrategias ante las oficinas, para que el solicitante español tenga éxito en su "intento de obtener una protección genuina e internacional."

*(La ponencia será en castellano, con diapositivas en castellano o inglés)*

## Lugar

Institut de Formació Contínua (IL3-UB)

Sala de actes

Ciutat de Granada 131

08018 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](http://www.ub.edu/centrepatents)

## Inscripción

Gratuita

Aforo limitado

## 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](mailto: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

*Institut de Formació Contínua (IL3-UB)*

*Sala de actes*

*Ciutat de Granada 131*

*08018 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](http://www.ub.edu/centrepatents)

## Registration

*Free of charge*

*Limited capacity*

## 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](mailto: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.*

