

# Cursos sobre patentes

## 2025

Curso sobre **fundamentos** de patentes  
Curso sobre **transferencia** de patentes y know-how  
Curso sobre **redacción** de patentes  
Curso sobre **documentación** de patentes  
Curso sobre patentes en **química y farmacia**  
Curso sobre patentes en **biotecnología y biomedicina**  
Curso sobre patentes en **CII & Software**



# Objetivo

El objetivo de estos cursos en su conjunto es el de proporcionar una formación sólida, teórica, práctica y adaptable a las necesidades de cada alumno, sobre el sistema de patentes a nivel internacional. Se tratan los aspectos substantivos (patentabilidad, infracción...), técnicos (documentación, redacción...) y empresariales (políticas y estrategias de protección, transferencia, *enforcement*...); con referencia a invenciones en todos los campos de la técnica (electromecánica, química-farmacia, biotecnología-biomedicina, TIC...).

Como las necesidades de formación de los alumnos son variadas, se ofrecen siete cursos de distinta duración (1, 2 o 5 días), cuyos contenidos apenas se solapan y a los que se puede asistir por separado. El enfoque de todos los cursos es intensivo (5 horas y media por día, en días consecutivos) e internacional (sistemas de patentes español, PCT, europeo, norteamericano...).

La formación impartida resultará útil, dependiendo de los cursos escogidos, como conocimiento complementario en muchos tipos de trabajo (investigación, desarrollo, gestión, marketing...); y resultará especialmente útil en los trabajos directamente relacionados con patentes (profesionales de patentes con diferentes grados de experiencia, incluidos los agentes de patentes, personal dedicado a la transferencia de tecnología, interesados en pasar el EQE...).

# Metodología

El método didáctico se basa en casos y ejemplos concretos, muchos de ellos reales, con un enfoque eminentemente práctico, pero haciendo referencia siempre a los fundamentos jurídicos.

Las clases en línea se imparten a través de Zoom. A pesar de este formato, las clases son interactivas, por lo que es conveniente mantener la cámara conectada e intervenir activamente en las discusiones que se plantean. Las clases presenciales se imparten en la Fundació IL3-UB (Ciutat de Granada 131, 08018 Barcelona). Los alumnos reciben con antelación todos los materiales (diapositivas y documentación complementaria) en PDF.

## EDICIÓN MARZO 2025 – EN LÍNEA

Curso	Duración	Cuota	Fechas
Fundamentos	5 días (27,5 h)	900 €	3-7 marzo 2025
Documentación	1 día (5,5 h)	gratuito	13 marzo 2025
Redacción	5 días (27,5 h)	900 €	17-21 marzo 2025

## EDICIÓN JUNIO 2025 - PRESENCIAL

Curso	Duración	Cuota	Fechas
Fundamentos	5 días (27,5 h)	900 €	16-20 junio 2025

## EDICIÓN OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025 – EN LÍNEA

Curso	Duración	Cuota	Fechas
Fundamentos	5 días (27,5 h)	900 €	6-10 octubre 2025
Transferencia	1 día (5,5 h)	200 €	15 octubre 2025
Redacción	5 días (27,5 h)	900 €	20-24 octubre 2025
Documentación	1 día (5,5 h)	gratuito	30 octubre 2025
Química-Farmacia	2 días (11 h)	400 €	3-4 noviembre 2025
Biotecnología-Biomedicina	2 días (11 h)	400 €	5-6 noviembre 2025
CII & Software	2 días (11 h)	400 €	10-11 noviembre 2025

# Curso sobre fundamentos de patentes

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

### Profesor

#### Bernabé Zea

Licenciado en química por la UB y agente oficial de la propiedad industrial. Profesor en el Centro de Patentes desde 1988, tarea que combina con sus cargos de: director general en la agencia ZBM Patents & Trademarks, CEO en ZBM Business Connect, empresa dedicada a la TT, y vicepresidente en Ahead Therapeutics, *startup* dedicada al desarrollo de nuevos medicamentos contra enfermedades autoinmunes. Con 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.



### Fechas

Edición en línea: 3-7 marzo 2025

Edición presencial: 16-20 junio 2025

Edición en línea: 6-10 octubre 2025

### A quién va dirigido

A quien desee adquirir una formación general sobre patentes que le sea útil en su propio trabajo; a quien desee trabajar en patentes, o a quien vaya a asistir a cualquiera de los demás cursos sobre patentes.

### Presentación

Dentro del concepto internacional de propiedad intelectual (*intellectual property*, IP), el sistema de patentes, que trata de todo lo relacionado con solicitudes y concesiones de patentes y modelos de utilidad, merece un tratamiento docente diferenciado, dado que los aspectos jurídicos y económicos están muy condicionados por el carácter técnico de la materia protegida.

Es un hecho que la mayoría de personas implicadas en el mundo de las patentes —además, obviamente, de los propios inventores— tienen una formación científico-técnica de base que ha de completarse con conocimientos específicos sobre la legislación pertinente (patentabilidad, infracción, etc.) y sobre la práctica de las oficinas de patentes, incluyendo la interpretación de sus documentos. Es así como se pueden comprender los aspectos económicos inherentes al sistema de patentes, y como se está en condiciones de recomendar políticas empresariales para proteger adecuadamente la tecnología.

El alumno aprenderá cuestiones fundamentales del sistema de patentes, tales como interpretar el contenido de los documentos de patente; entender el modo en que se genera el derecho de patentes y el principio de prioridad; detectar invenciones y entender los requisitos para protegerlas en uno o varios países; interpretar las reivindicaciones, tanto a efectos de patentabilidad como de infracción, y entender lo que implica la toma de decisiones empresariales en materia de patentes. Además, el alumno estará preparado para aprender las peculiaridades de las patentes en sectores particulares de la tecnología, así como para profundizar en los aspectos relacionados con la documentación, la redacción y la transferencia de patentes.

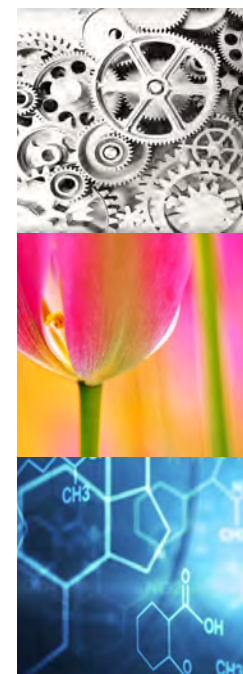
### Objetivos

El objetivo de este curso es enseñar los fundamentos sobre los que se apoya el sistema de patentes, que son aplicables a cualquier campo de la tecnología. No son necesarios conocimientos previos sobre IP; en cualquier caso, para asegurar que el alumno tiene una perspectiva adecuada sobre el sistema de patentes, se incluye una introducción muy breve a otras modalidades de IP (derechos de autor, marcas, indicaciones geográficas, diseños industriales y know-how).

# Curso sobre fundamentos de patentes

## Programa

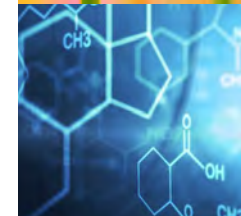
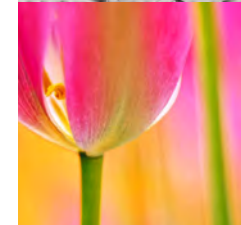
- **Introducción a la propiedad intelectual-industrial (PI).** Instituciones involucradas en la consecución y defensa de los derechos de PI. Objetivos del sistema de patentes: promoción de la innovación tecnológica. Modalidades de protección: derechos de autor, marcas, indicaciones geográficas, diseños 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.
- **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.
- **Protección de las invenciones.** Política de empresa en relación con la propiedad industrial. Decisión de patentar frente al uso 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). Patente europea con efecto unitario y Tribunal Unificado de Patentes. 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. Resumen del procedimiento estadounidense.



# Curso sobre fundamentos de patentes

## Programa (cont.)

- **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).
- **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.
- **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. Nulidad de las patentes.



# Curso sobre transferencia de patentes y *know-how*

## Redacción de contratos de cesión y de licencia

### Profesor

#### Miguel Vidal-Quadras

Doctor en derecho y abogado en Vidal-Quadras & Ramon. Profesor de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universitat Internacional de Catalunya, UIC. Director del Máster Europeo en Derecho de los Negocios y de la Propiedad Industrial e Intelectual de la UIC.



### Fecha

Edición en línea:  
15 octubre 2025

### A quién va dirigido

A directivos, gestores, técnicos o juristas implicados en transferencia de tecnología. Se refiere especialmente al sistema español y se aconseja haber asistido al "Curso sobre fundamentos de patentes" o haber recibido una formación equivalente.

### Presentación

La transferencia de una propiedad, tanto mediante cesión como mediante licencia, es algo sumamente habitual en el tráfico económico. Cuando la propiedad es intangible, como es el caso de un derecho de propiedad intelectual (*intellectual property*, IP), su transferencia se vuelve muy peculiar. Y si el derecho de IP es una patente (con un documento público de solicitud o concesión) o un *know-how* (sin documentación pública), entonces la transferencia de tecnología (TT) —pública o secreta— viene condicionada por las peculiaridades del sistema de patentes o del sistema de *trade secrets*, además de por la propia naturaleza de la tecnología transferida.

Todo esto justifica un curso específico sobre transferencia de patentes y *know-how*, centrado en la redacción de los correspondientes contratos de cesión y licencia, pero tratando también otros tipos de contratos que frecuentemente les acompañan (opción, cotitularidad, confidencialidad, subcontratación de I+D, fabricación, transferencia de materiales, etc.).

El alumno, teniendo en cuenta los factores implicados, será capaz de plantear un acuerdo de transferencia de patente o *know-how*, y de plasmar lo acordado en cláusulas contractuales adecuadas.

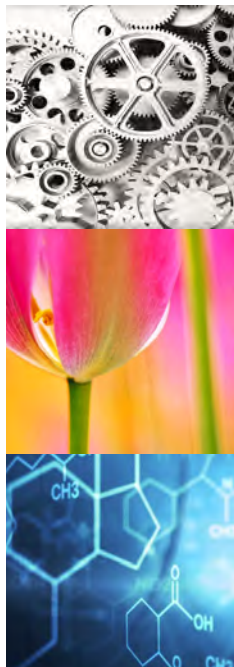
### Objetivos

- Conocer la estructura típica de un contrato, así como los distintos tipos de contratos que acompañan a la transferencia de tecnología.
- Analizar los factores que se deben tener en cuenta en los contratos de cesión o licencia típicos, así como la redacción de las correspondientes cláusulas, usando ejemplos y proporcionando plantillas en inglés y en castellano.
- Comprender las limitaciones impuestas por la legislación comunitaria en materia de defensa de la competencia.

# Curso sobre transferencia de patentes y *know-how*

## Programa

- **Introducción a la transferencia de tecnología y diferentes tipos de contratos.** Formas de adquisición de la tecnología. Tipología de los acuerdos con terceros y estructura del contrato. Características propias de los principales contratos de transferencia. Acuerdos de cotitularidad, confidencialidad, subcontratación de I+D, MTAs, opción, colaboración técnica, fabricación, suministro, empresa-universidad, etc. Archivos-plantillas de contratos, en inglés y en castellano.
- **El objeto de los contratos y las cláusulas típicas de los 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, exclusividad, otras limitaciones de la licencia, términos económicos del acuerdo, obligaciones de las partes, elementos de control, indemnidad y mejoras, causas y efectos de la terminación.
- **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 *antitrust* como limitación a la transferencia de tecnología.** Facultades de las autoridades de la competencia en el control de las prácticas colusorias en materia de transferencia de tecnología. Limitaciones derivadas de la normativa reguladora de la competencia. Análisis de los tipos de cláusulas que pueden comportar riesgos de competencia y bases para su asesoramiento sobre la base de las pautas recogidas en el Reglamento 316/2014 y de las directrices de la Comisión en materia de acuerdos de transferencia de tecnología.



# Curso sobre redacción de patentes

## *Preparation of Claims, Description and Drawings*

### Profesor

#### Pascual Segura

Químico (Ldo. en Univ. Valencia; Dr. en UB; postdoc en Univ. California; Premio Nacional Fin de Carrera). Agente de la propiedad industrial (1992-). Fundador y director del Centro de Patentes UB (1987-2023). Prof. UB jubilado con distinción honorífica (2024-). Prof. invitado en una decena de universidades, en escuelas de negocios y en la Escuela Judicial. Enviado por la EPO a dar cursos de redacción de patentes en Portugal, Brasil y Chile. *Elected member of the first Academic Advisory Board of the European Patent Academy, EPO.* Co-autor del "WIPO Patent Drafting Manual, 2nd ed. 2022". Patent drafter desde 1984.



### Fechas

Ediciones en línea:  
17-21 marzo 2025  
20-24 octubre 2025

### A quién va dirigido

A quien, habiendo asistido al "Curso sobre fundamentos de patentes" o habiendo recibido una formación equivalente, desee redactar solicitudes de patentes, o supervisar/ayudar a solicitudes redactadas por otros. Está enfocado desde el punto de vista del experto que, en colaboración con el inventor, redacta la solicitud prioritaria en inglés sencillo, de forma apropiada para el PCT y las oficinas IP5 (EPO, US, China, Japón y Corea).

### Presentación

De las solicitudes de patente que se presentan cada año en el mundo (3,6 millones en 2023), la gran mayoría (85% de las publicadas en 2019-21) se tramitan únicamente en una sola oficina (la del país de residencia del solicitante) y usando la correspondiente vía nacional.

No obstante, una situación relativamente frecuente es aquella en la que, en principio, se pretende: la protección de una materia técnica (la invención) que tenga interés industrial o comercial, que la protección sea válida y *enforceable* para disuadir a los posible imitadores (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, países del EPC (DE, GB, FR, IT, ES, CH, etc.) y algunos de los países asiáticos de las oficinas IP5 (CN, JP y KR). El presente curso trata de la redacción de solicitudes en esta situación, que puede denominarse *intento de obtener una protección genuina e internacional*.

A pesar de las diferencias entre oficinas, es una opinión bastante extendida (compartida por el profesor de este curso y recogida, por ejemplo, en el *WIPO Patent Drafting Manual*, 2a ed. 2022) la de que, actualmente, un mismo redactor, con un enfoque internacional, puede preparar (en inglés básico, con ortografía US) la solicitud prioritaria y la PCT, de forma que, con unas mínimas adaptaciones que haga el mismo redactor, sean adecuadas para la EPO y la USPTO; y que, convenientemente traducidas, también lo sean para las oficinas de CN, JP y KR.

El alumno aprenderá cómo se han de redactar —y, posteriormente, adaptar o modificar— las solicitudes de patente para que un solicitante residente en España optimice su inversión al intentar obtener una protección genuina e internacional.

### Objetivos

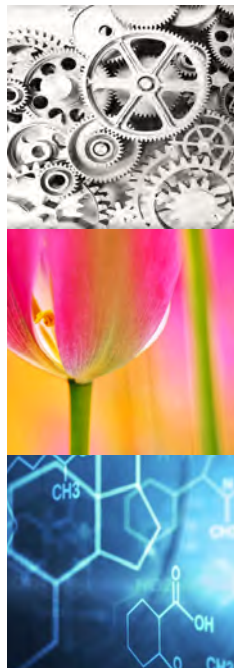
- Conocer las diferencias entre las oficinas, que deben tenerse en cuenta a la hora de redactar.
- Aprender la metodología que permite redactar con un enfoque internacional.
- Aprender a estructurar los grupos de dependencia de reivindicaciones, previendo tanto las modificaciones que puedan forzar los examinadores como las modificaciones que puedan interesar al solicitante.
- Recibir algunas recomendaciones prácticas relativas al trabajo con profesionales y a las estrategias ante las oficinas de patentes.



# Curso sobre redacción de patentes

## Programa

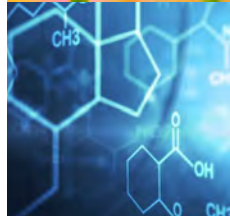
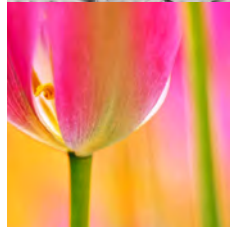
- **Introduction.** When the applicant seeks patent protection in *a single country*, the National procedure is the one to be used. However this course is focused in seeking 'genuine' (valid & enforceable) patent protection in *several countries*, including those with the largest GDPs (US, CN, JP, DE, GB, FR, IT, CA, KR, AU, ES, NL, CH...); in this situation, the initial (priority and PCT) patent applications should be drafted in plain US-English and on common denominators, so they are appropriate for the PCT and the IP5 Offices, directly or with minimal amendments of description and claims (but not of drawings). Approach to draft for these 'six patent systems'. Dealing with the 'National first filing' (military interest).
- **Preliminary considerations.** Recommendations related to language use for clarity and conciseness: keep it short & simple (KISS); one element - one word/phrase (no synonyms) - one reference number; no ambiguities about subjects of verbs and antecedents of relative pronouns; proper use of acronyms; use of present and past tenses only; full sentences with few subordinate ones, and in their natural order. Proper use of: a, the, about, or, and/or, is, to. "At least one" vs. "one or more". No claims starting with "In". No "preferably/preferred". Use of labels. Use of the "able" suffix. Do we have any invention worth being patented? (example: "drinks can with two compartments and two (magic) valves"). Drafting as a cooperative task between a patent expert and a single inventor-of-contact. Thinking of all potential readers. Brainstorming about what is worth being patented vs. what can be exploited as know-how. What should be left out of the application.
- **The patent claim concept.** The (undefined) concepts of invention and technology. A claim as a defining sentence of a set of technical subject matter for which protection is sought. Claim infringement: scope and questioned embodiment. All Elements Rule. Element-by-element comparison. Kinds of elements (or limitations or technical features): structural, functional, relational, intentional, parametric, and activity steps. Drafting a claim as if it would be interpreted literally, and as if any attempt to imitate its subject matter would infringe it directly.
- **Claim formats.** Standard claim format (open-ended; AND claim; combination claim): preamble + transitional phrase (*comprising*) + body. Punctuation, references, and brackets. Selection and interpretation of the claim preamble. Introducing elements with *a/an*, and referring back with *the* (preferred to old-fashioned *said*). Two-part claim format: *characterized by/in that* in EPC; *wherein the improvement comprises* in US. Cases where the two-part format is not appropriate. Exercises: Draft one independent claim in standard format (the "lollipop invention"). *Idem* in two-part format (the "invention of an improved lollipop"). Claims with Markush groups. Markush formulas. Markush claim format (closed-ended; OR claim). Exercise: draft different dependency sets to protect substituted benzenes. Claims with elements defined as means-plus-function. Other ways of achieving functional language. Tips & tricks.
- **Basic types of claims.** Rights to prevent the direct exploitation of the invention. Entity/product claims. Activity/process/method claims. Example: Apple vs. Samsung lawsuit. All elements in a claim should have a consistent 'point of view' (all steps must be performed by the same party). Example: server computer vs. client computer in a CII. Claims of process/method to obtain. Example: lansoprazole. US statutory classes of claims. Types/classes/kinds/categories of independent claims to be used, depending on the case.



# Curso sobre redacción de patentes

## Programa (cont.)

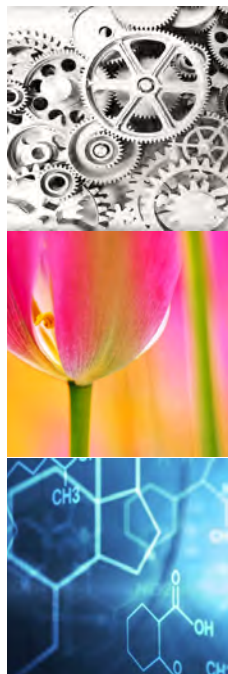
- **Special types of claims.** Purpose-limited claims (with *for*). Example: "Bag container for collecting dog excrement". Product-by-process claims. Example: EP patent on a "homogeneous and stable cereal suspension", and related infringement lawsuits in ES. Claims of products defined by parameters. Example: Form 2 of ranitidine hydrochloride. Non-medical use claims in the EPO. Process/method of using claims in US and other countries. Claims on specific (second) medical uses: method of treatment claims in US, Swiss-type claims, and purpose-limited-product claims in the EPC. Example: "Use of AZT against AIDS". Claims on general (first) medical use.
- **Dependency between different patents, concerning infringement.** Potential infringement of a previous dominant patent by exploitation of a later dependent patent. Infringement reciprocity. Examples: ondansetron; "Satisfyer" vs. "Womanizer". Sumatriptan as an example of selection invention.
- **Dependency between claims of the same patent, concerning scope.** A claim written in dependent form includes all the elements (including the preamble) of the claim to which it refers (*base claim*), by using a *dependency reference* at the beginning. Two basic ways of writing a dependent claim: *further comprising* vs. *wherein*. Only the preamble's noun of the base claim should be repeated in dependent claims. Claims written in singular dependent form. Claim trees. False dependency: preparation process of simvastatin. Claims written in multiple dependent form. Recommended drafting of a PCT considering the different practices of EP, CN, JP, KR and US concerning multidependent claims hanging from multidependent claims. Exercises: identify all *actual* claims of two claim sets, and draw the corresponding claim trees. Analysis of claim dependency as an aid for the assessment of validity and infringement. A quiz (with a prize!) on claim dependency. Multiple dependencies in claim sets to prepare for claim amendments that do not add subject matter (e.g. avoiding the risk of *undisclosed selection from two lists* in the EPO), and that do not extend the conferred protection. Initial brainstorming and iterative drafting of claims. Schematic example of drafting a dependency group of claims: drafting first in the EPO style, and later adapting to the USPTO practice by the same drafter.
- **Simplified drafting by using definition references to claims of different preambles.** Singular and multiple definition references. Examples of EP and US practice. Exercise: identify all actual claims in the claim set of the first patent on sildenafil, and draw the claim trees. Monsanto's reissue patent on transgenic soybean.
- **Basic principles for independent claims: (i) Identifying essential elements.** Two phases: forming a mental picture of what is to be claimed, and putting that mental picture into words that clearly say what they mean. Limitations on the number of independent claims. From drawings to words in electromechanical claims. Do not claim what you have; claim what the prior art does not have. Claim the invention, not the product. Novelty lies in the claim; inventive step lies in the argument. Claim the invention on the shelf (kits, components and distributed inventions).



# Curso sobre redacción de patentes

## Programa (cont.)

- **Basic principles for independent claims: (ii) Approach to draft** (illustrated by the hypothetical invention of the "anti-drip tray"): (1) Spot the invention. (2) Identify the novel element. (3) Select the claim type. (4) Choose the preamble. (5) Do a validity check: Is it novel? Does the inventive step argument work? Is the claim a 'mere desideratum'? (6) Do an infringement check: Does the claim have a too limiting word or element? Does the claim cover what is made or sold? Is the claim self-contained?
- **Basic principles for dependent claims: (i) From independent claims downward.** Ordering and numbering. Use of "clauses" as amending tool. What goes into dependent claims. How are dependent claims structured: chain or line, pyramid, branched selections, and combination thereof. Adding elements successively in decreasing order of importance. Example: claim set to protect the "anti-drip tray" invention.
- **Basic principles for dependent claims: (ii) From prototypes upward.** Example: "the tailor's scissors". Removing non-essential elements, one at a time. Using broader terms. Combining elements. Example: US and EP patents on "a computerized combination lock".
- **Exercises: step-by-step drafting of a claim set in mechanics** ("device for nesting cavity-nester birds"), **and in pharmaceutical chemistry** ("combination of two API against psoriasis"). Brainstorming phase: select claim type ('aspect of the invention'); choose preamble at an appropriate level; identify essential elements and elements of closest prior art; and order non-essential elements by importance, thinking of preferences and alternatives. Draft novel & inventive independent claims with essential elements. Draft dependent claims for particular embodiments, having in mind commercial issues, protection/enforcement, and cost.
- **Physical requirements of the application.** Numbering of sheets. Numbering of lines or paragraphs. Fonts (Arial 11 as the recommended one). Margins (avoiding the typical misunderstanding between margins in word-processors and margins in patent applications). Preparing a CAF-compatible application template, and practical issues on 'filling' it.
- **Drawings and the Brief Description of Drawings section.** Margins. Numbering. Line thickness. Lead lines, arrows, and views. Reference characters (preferably Arabic numerals). Fonts. Words (preferably absent). Using FIG. Special requirements of drawings. The possible 'nightmare' of having to modify bad drawings.
- **Structure and contents of a patent application vs. a scientific full paper.** Example: "Electrosurgical instrument for tissue coagulation and cut". Common Application Format (CAF) and preferred section headings. Exercise: Order and contents of the different sections of a patent document ("Alimentary pasta of short cooking time"). Duty of candor and good faith in US. Information disclosure statements (IDS). Lack of support vs. insufficient disclosure (written description and enablement in the US). As it is impossible to know *all* the relevant prior art at the time of drafting, try to keep the (undefined) invention as 'flexible' as possible, being careful with statements of obligation.

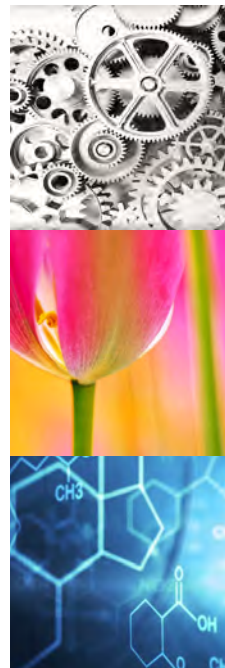


# Curso sobre redacción de patentes

## Programa (cont.)

- **Drafting of particular embodiments (examples). Working with inventors.** Ownership vs. inventorship. Inventor identification. Interviewing inventors. Starting materials for drafting. Providing support over the whole claimed scope. Best mode. 'Fallback positions' to avoid future selection inventions? Terminology. Physical values & units. Proper names & trademarks. The 'blind man' test. Drafting specific embodiments in electromechanics: structure, operation, fabrication, advantages, and variants.
- **The Title and the Technical Field & Background Art sections.** Avoid a 'too descriptive' title. It may be appropriate that the title includes some words from the preamble(s) of independent claim(s). The Technical Field section as a general introduction paragraph, broader than the broadest claims. Do not include unknown problems or unknown element combinations in the Background Art section. It may be appropriate to present a *known* technical problem, but without pointing towards any solution. Educating potential readers and preparing inventive step arguments (teaching-away prior art, prior-art limitations overcome by the invention, etc.). Do not mention 'objects of the invention' or statements of desired improvement over the prior art.
- **Summary of Invention and Abstract.** Alternative solutions vs. selections. Providing support to all the claims by copying them into the description. Presenting every independent claim as an aspect of the invention. Statements of advantage. Importance of drafting a good Abstract, indicating the technical field, allowing a clear understanding of the technical problem and the gist of its solution, and stating the principal use(s). US abstracts should not be narrower than the broadest claim.
- **Final example and conclusion.** Example of a real PCT application on "a glycoprotein for the protection of liposomes", with all claims patentable according to its International Preliminary Examination. Acknowledgments. Recognition and remuneration that patent drafters should 'claim'.

*Nota: Aunque el programa de este curso está redactado en inglés y el material que se proporcionará también estará mayoritariamente en inglés, la clase se dará en castellano.*



# Curso sobre documentación de patentes

Búsqueda de información técnica, registral y jurídica: puesta al día de bases de datos y servicios, especialmente los gratuitos

## Profesora

### Carmen Toledo

Doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Desde su ingreso en la OEPM ha ocupado los cargos de examinadora de patentes, Jefa de Servicio de Búsquedas y Jefa de Área de Documentación y Búsquedas, siendo actualmente Jefa de la Unidad de Información Tecnológica del Departamento de Patentes e Información Tecnológica. Ha dado cursos sobre documentación de patentes en distintas universidades (Alicante, Mondragón, Cádiz, UCM, UPM, UC3M...), escuelas de negocio (EOI, CSIF...), SEDIC, y en países latinoamericanos (Perú, Colombia, México, Bolivia, etc).



## Fechas

Ediciones en línea:

13 marzo 2025

30 octubre 2025

## A quién va dirigido

A cualquiera que tenga que localizar o manejar documentos de patentes. Se aconseja haber asistido al "Curso sobre fundamentos de patentes" o haber recibido una formación equivalente.

## Presentación

En el sistema de patentes se concede un derecho de exclusiva a cambio de que, a los dieciocho meses desde la fecha de prioridad más antigua, se haga pública la correspondiente solicitud de patente, lo que convierte a las patentes en la mayor fuente de información técnica. También ha de publicarse la patente concedida y toda la información de tipo registral, lo que es fundamental, por ejemplo, para evaluar el riesgo de infracción.

Por otro lado, la patentabilidad de una invención depende del estado de la técnica anterior, el cual está constituido en gran parte por documentos de patente.

Todo ello hace que la documentación de patentes resulte crucial e imprescindible en múltiples situaciones.

## Objetivos

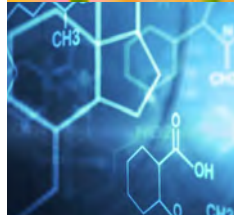
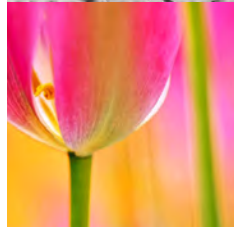
El objetivo principal de este curso es el de enseñar, en gran parte mediante ejemplos, el contenido y la utilización de las principales bases de datos gratuitas sobre patentes, tanto en lo relativo a información técnica como en lo relativo a información registral y jurídica.

También se mencionan algunos servicios de información, particularmente los de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

# Curso sobre documentación de patentes

## Programa

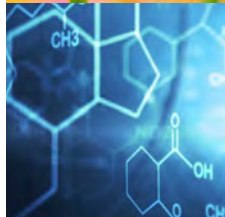
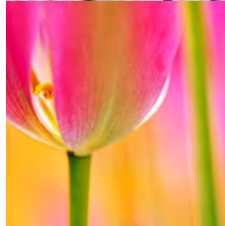
- **Introducción.** Razones para usar la información de patentes. Tipos de información.
- **Etapas en una búsqueda.** Definición de objetivos, selección de bases de datos, estrategia, realización y análisis de resultados. Localización de la situación registral.
- **Recursos accesibles en la web de la OEPM.** Legislación y jurisprudencia. Solicitud electrónica. Estadísticas. Formación. Información registral (BOPI). Ayudas y subvenciones. Transferencia de tecnología: licencias de pleno derecho, patentes caducadas.
- **Bases de datos de la OEPM.** INVENES para buscar y obtener documentos de patentes y modelos de utilidad. Ejemplos de búsquedas en INVENES: modo avanzado y modo experto. Base de datos de consulta de expedientes (CEO y MIO) para conocer la situación registral de los títulos con efectos en España, incluidos los CCP y las traducciones de patente europea. Base de datos LATIPAT para documentos latinoamericanos.
- **Recursos accesibles en la web de la EPO.** Textos legales: CPE, *Guidelines for Examination*, libro *Case Law*, etc. Base de datos para localizar *case law*. Formación. PATSTAT. Servidor de Publicaciones. Global Patent Index (GPI). IPscore. Información para el aprovechamiento de las webs de los países asiáticos.
- **Espacenet patent search.** Nueva versión. Contenido y nuevos operadores. Ejemplos de *Advanced search*, *Smart search*: campos de búsqueda. Información sobre familias (base de datos Inpadoc). Búsquedas por citas. Servicio *Common Citation Document* para conocer el estado de la técnica citado en otras oficinas. Traducciones automáticas. Las clasificaciones de patentes (IPC, CPC, etc.) y la localización de códigos mediante *Classification search*. Ejemplos de búsquedas por códigos de clasificación. *EPO Non-Patent Literature resources*. Análisis estadísticos. Filtros.
- **European Patent Register.** Situación registral de expedientes de la EPO y de sus validaciones en los países miembros (*Federated Register*). Servicio de alerta. Servicio *EPO Global Dossier* para expedientes WO, US, CA, CN, JP, KR, etc.
- **Patentscope (WIPO/OMPI).** Contenido. Ejemplos de búsquedas simples y avanzadas. Análisis estadístico y representación gráfica. *Cross Lingual Expansion*: Búsquedas por palabras claves con traducción automática a distintos idiomas. Información registral plurinacional. *WIPO Inspire*: directorio mundial de bases de datos de patentes.



# Curso sobre documentación de patentes

## Programa (cont.)

- **USPTO.** Contenido (desde 1790). Numerosos campos de búsqueda. Búsquedas *full-text* en patentes (PatFT) y en solicitudes (AppFT). Servicio PAIR de situación registral.
- **Bases de datos de otras oficinas de patentes.** UKIPO (Reino Unido). DEPATISNET (Alemania). IPDL (Japón): traducciones al inglés de patentes y modelos de utilidad antiguos. SIPO (China): peculiaridades de información sobre la oficina que actualmente tiene el mayor número de solicitudes. KIPRIS (Corea del Sur). IPIRS (India), etc.
- **Bases de datos de organizaciones no oficiales y otras webs de interés.** *Google Patent Search, FreePatentsOnline, SurfIP, SumoBrain, Patent Lens, Patent Inspiration*, etc. Otras webs de interés: *IPR-Helpdesk* (UE). Recomendaciones.
- **Mención de algunos servicios y bases de datos comerciales.** *Clarivate Analytics (Derwent World Patent Index), American Chemical Society (Chemical Abstracts Service), LexisNexis, Minesoft, Questel*, etc.
- **Servicios de la OEPM.** Servicios gratuitos: boletines de vigilancia tecnológica y alertas tecnológicas. Servicios no gratuitos: búsquedas retrospectivas, informes de vigilancia tecnológica a medida e Informes Tecnológicos de Patentes (ITP). Ejemplos de ITPs para distintos propósitos: estado de la técnica, patentabilidad, redacción de patente, libertad de operación, etc.



# Curso sobre patentes en química y farmacia

## Cuestiones específicas en estos sectores, particularmente en Europa y los EEUU

### Profesora

#### Montserrat Jané

Licenciada en Química por la UB. Agente de Patentes Europeas. Diploma en Litigios de Patentes en Europa. Socia de ZBM Patents & Trademarks, donde trabaja desde 2004. Trabajó 12 años en el dpto. de I+D de una empresa farmacéutica, 10 de ellos como jefa del dpto. y responsable de patentes. En 2002 pasó a dedicarse por completo a las patentes en el Centre de Patents de la UB donde estuvo trabajando durante 12 años. Con amplia experiencia en la búsqueda, redacción y tramitación de patentes, oposición y recurso en la EPO, así como en la preparación de estudios de riesgo de infracción y de validez de patentes.



### Fechas

Edición en línea:

3-4 noviembre 2025

### A quién va dirigido

A quien, habiendo asistido al "Curso sobre fundamentos de patentes" o recibido una formación equivalente, desee conocer las peculiaridades de las patentes en estos sectores.

### Presentación

El sistema de patentes, que nació básicamente para la protección de invenciones electromecánicas, ha tenido que adaptarse a las peculiaridades de los productos químicos (sustancias, composiciones, aleaciones, mezclas, etc.), que son materiales que generalmente pueden obtenerse por varios procedimientos y que pueden tener varias utilidades. A veces los productos no se diferencian en su estructura molecular, sino en su estereoquímica, en su estructura cristalina o en su grado de pureza.

Dentro de los productos químicos, los productos farmacéuticos conllevan aspectos regulatorios que inciden en la protección de patente, como sucede respecto a la extensión de la duración y a la preparación y lanzamiento de medicamentos genéricos.

Por otro lado, el desarrollo de las invenciones farmacéuticas suele implicar inversiones económicas tan grandes que las cuestiones sobre patentabilidad resultan cruciales y las cuestiones sobre infracción resultan más importantes que en cualquier otro sector.

Todo esto ilustra la necesidad de dedicar un curso a las cuestiones específicas en los sectores químico y farmacéutico, y que el curso se centre particularmente en Europa y EE. UU., que son los dos mercados más importantes.

### Objetivos

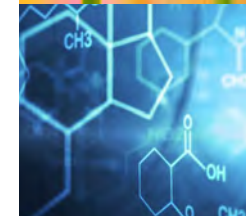
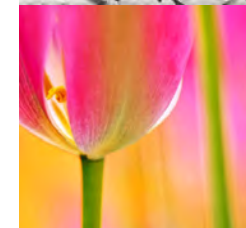
- Comprender las peculiaridades económicas de los sectores químico y farmacéutico, y el papel de las patentes en los mismos.
- Conocer los distintos tipos de invenciones, cómo reivindicarlas en las patentes y cómo argumentar para defender su validez frente a las oficinas de patente.
- Aprender a evaluar el riesgo de infracción de patente, tanto mediante interpretación literal como mediante interpretación por equivalencia.
- Asimilar las peculiaridades de la extensión de la duración de la protección (certificados complementarios de protección y exclusividad pediátrica) y las regulaciones y exclusividades relativas a los medicamentos.



# Patentes en química y farmacia

## Programa

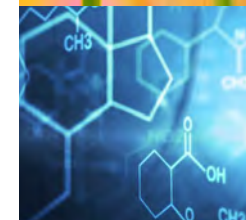
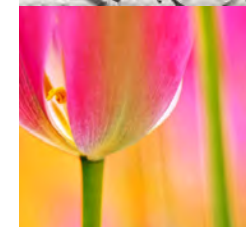
- **Consideraciones previas relativas al sector farmacéutico.** Costes involucrados en el desarrollo de un producto farmacéutico. Farmacia y patentes. Requisitos regulatorios. Financiación sanitaria y precios de referencia. El valor de las expectativas. Riqueza inmaterial de los *originators* (PI y dossiers) y las empresas de genéricos (PI). Un único sistema de patentes. Las patentes no dan derecho a comercializar. Escenarios para el lanzamiento de un producto genérico. Decisiones sobre materia patentable en EEUU. Leyes vs. jurisprudencia.
- **Cuestiones generales sobre la protección de las invenciones en química y la redacción de la solicitud de patente.** Definición de la invención y estrategia de protección. Requisitos de patentabilidad en química. Identificar el estado de la técnica aplicable y determinar la materia patentable. Divulgaciones insuficientes como estado de la técnica. Invenciones nuevas en sí mismas. Novedad por selección. Novedad por introducción de un *disclaimer*. Novedad por introducción de una característica con un propósito. Relevancia de los datos clínicos para la novedad. Actividad inventiva. El experto en la materia y el conocimiento general común. Aproximación problema-solución en la EPO. Credibilidad del efecto técnico en todo el ámbito de protección. Obviedad/no obviedad de las invenciones. Suficiencia de la descripción. Divulgaciones especulativas. Datos experimentales presentados tras la solicitud de patente. Ejemplos proféticos. Fecha efectiva en el caso de que no haya datos experimentales en la solicitud prioritaria. Diferencias de aplicación de los requisitos entre Europa y EEUU.
- **Otros aspectos prácticos para la redacción y la tramitación de patentes químico-farmacéuticas.** Unidad de invención. Elementos esenciales. Claridad de las reivindicaciones. Adición de materia. Generalizaciones intermedias. Redacción y modificación de reivindicaciones. *Doublepatenting*.
- **Cuestiones generales para el análisis de riesgo de infracción.** Tipos de infracción: directa; indirecta (por contribución o por inducción). Excepción experimental. Alcance de la protección. Valoración de la infracción mediante interpretación literal y mediante interpretación por equivalencia. Interpretación de las reivindicaciones a partir de la memoria. Doctrina de los equivalentes. Diferentes tests: doble y triple identidad; preguntas del protocolo (*Catnic, Improver ...*). Decisión sobre olanzapina de la AP Barcelona-15. Decisión *Eli Lilly vs Actavis*. Diferentes escenarios para determinar la posible infracción. "Patentes defensivas". Aproximación práctica a la infracción. Planteamiento estudio de libertad de operación.



# Patentes en química y farmacia

## Programa (cont.)

- **Protección de invenciones y evaluación del riesgo de infracción de patentes agrupadas por tipos de invenciones.** Producto per se (producto definido por su estructura química, producto definido por parámetros). Protección de sales, isómeros ópticos, formas sólidas. Descripciones implícitas. Productos definidos por su procedimiento de obtención (*product-by-process*). Invenciones de selección (principio de las dos listas, selección de elementos individuales, selección de subintervalos, selección de subgrupos). Solapamiento de intervalos. Solapamiento de fórmulas químicas. Grado de pureza. Procedimientos químicos e intermedios de reacción. Producto directamente obtenido. *Materially changed* en EEUU. Usos de productos químicos y farmacéuticos. Métodos de tratamiento terapéutico en EEUU. Primera y segunda indicaciones terapéuticas (reivindicaciones al estilo suizo y al estilo producto limitado por su propósito). Dosificaciones y perfiles de liberación. Distinción entre elementos terapéuticos y no terapéuticos. Ejemplos prácticos de protección de invenciones y de evaluación del riesgo de infracción.
- **Breve introducción a las extensiones de la protección de patente (no es una presentación avanzada ni se repasa la jurisprudencia reciente del TJUE al respecto).** Breve resumen de la situación de las extensiones de patentes en los principales países. Certificados Complementarios de Protección (CCPs) en la UE. Decisiones del TJCE. Qué se considera "producto" desde el punto de vista del CCP. CCPs para fitosanitarios. Extensiones pediátricas. *Manufacturing and stockpiling waiver*. Herramientas documentales sobre CCPs y Planes de Investigación Pediátrica (PIPs). *Orange Book*, párrafo IV y exclusividad de genéricos en EEUU.
- **Exclusividad de datos. Disposición Bolar.** Directiva 2004/27/CE. Trasposición directiva a España y otros países. Exclusividad de datos en EEUU.



# Curso sobre patentes en biotecnología y biomedicina

## Cuestiones específicas en estos sectores, particularmente en Europa y los EEUU

### Profesor

#### Carlos Maillo

Licenciado en Bioquímica, Máster en Investigación Biomédica y Doctor en Biomedicina. Desde 2017 en ZBM Patents & Trademarks, trabaja en la redacción de patentes y en la elaboración de informes de riesgo de infracción y de patentabilidad en el sector de ciencias de la vida y biotecnología. Sus áreas de especialización incluyen biomarcadores, medicamentos biológicos y organismos genéticamente modificados. Es Agente de Patentes Europeas, tiene el Diploma en Litigios de Patentes en Europa, y es socio de ZBM.



### Fechas

Edición en línea:

5-6 noviembre 2025

### A quién va dirigido

A quien, habiendo asistido al "Curso sobre fundamentos de patentes" o recibido una formación equivalente, desee conocer las peculiaridades de las patentes en estos sectores.

### Presentación

El sistema de patentes, que nació básicamente para la protección de invenciones electromecánicas y se adaptó en el siglo XX a las peculiaridades de los productos químicos, en el siglo XXI ha tenido que adaptarse a la moderna biotecnología y a sus aplicaciones biomédicas. Los principios activos farmacéuticos, que tradicionalmente eran *small molecules*, cada vez más son de tipo biológico. Así, los productos biológicos están entre los de mayor importancia económica desde el comienzo de este siglo.

Las tecnologías de la biotecnología moderna dan lugar a invenciones con muchas peculiaridades respecto a su patentabilidad como, p. ej., DNA, RNA, proteínas, microorganismos, anticuerpos, y animales y plantas transgénicos. Además, nuevos tipos de búsquedas resultan ahora cruciales, como las que se llevan a cabo sobre biosecuencias.

Todo esto ilustra la necesidad de dedicar un curso a las cuestiones específicas en los sectores biotecnológico y biomédico. Este curso se centra particularmente en Europa y EE. UU., que son los dos mercados más importantes, y que difieren significativamente en cómo se protegen las invenciones en estos sectores.

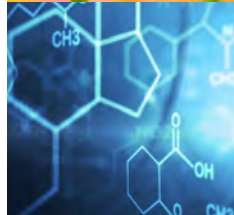
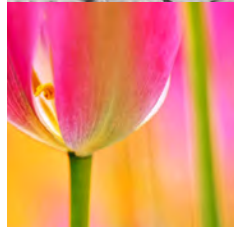
### Objetivos

- Comprender las peculiaridades económicas de los sectores biotecnológico y biomédico, y el papel de las patentes en los mismos.
- Conocer los distintos tipos de invenciones, cómo reivindicarlas en las patentes y cómo argumentar para defender su validez frente a las oficinas de patentes.
- Aprender las diferencias en los sistemas de patentes europeo y estadounidense sobre este tipo de invenciones.
- Aprender a plantear búsquedas sobre biosecuencias.
- Conocer las peculiaridades de los biosimilares —y sus diferencias con los genéricos— en tanto que principios activos farmacéuticos.

# Patentes en biotecnología y biomedicina

## Programa

- **Bases generales de patentabilidad en la EPO y en la USPTO.** Excepciones y exclusiones en la EPO. Revisión de las principales decisiones de la Alta Cámara de Recursos. Materia susceptible de ser patentada en USPTO: revisión de principales decisiones de los tribunales estadounidenses y análisis de la aproximación que sigue en la actualidad la oficina nacional.
- **Aspectos particulares de las solicitudes de patente de invenciones biotecnológicas aplicables en la EPO y en la USPTO.** Depósito de materia biológica bajo el Tratado de Budapest. Listas de secuencias y referencias a secuencias en la solicitud de patente. Redacción de reivindicaciones sobre secuencias de ADN, proteínas y anticuerpos.
- **Aspectos particulares de patentabilidad por tipo de invención biotecnológica.** Patentabilidad de métodos basados en el uso de biomarcadores. Patentabilidad de invenciones basadas en DNA y proteínas. Patentabilidad de microorganismos. Patentabilidad de anticuerpos. Patentabilidad de animales y plantas, y de procedimientos esencialmente biológicos. Patentabilidad de células madre. Estrategias de protección, aspectos de redacción y ejemplos de reivindicaciones, para todas las invenciones anteriores.
- **Búsquedas de secuencias en bases de datos gratuitas.** Bases de datos disponibles (EBI, NCBI, etc), algoritmos y contenido de las mismas. Cómo plantear búsquedas para evaluar novedad y actividad inventiva, en función de la secuencia: secuencias largas y secuencias cortas tipo cebador/epítipo. Estrategias de búsqueda para patentabilidad e infracción.
- **Introducción a los biosimilares.** Diferencias entre principios activos (API, *Active Pharmaceutical Ingredients*) de tipo *small molecule* y de tipo biológico. Diferencias entre medicamentos genéricos y biosimilares.



# Curso sobre patentes en *Computer-Implemented Inventions & Software*

## Cuestiones específicas en estos sectores, particularmente en Europa y los EEUU

### Profesor

#### Mathieu de Rooij

Ingeniero aeroespacial. Examinador en la EPO durante 6 años. *Qualified European Patent Attorney*. Agente de la Propiedad Industrial. 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. Con el *European Patent Litigation Certificate* desde 2011, y con mucha experiencia en la docencia del sistema europeo de patentes.



### Fechas

Edición en línea:

10-11 noviembre 2025

### A quién va dirigido

A quien, habiendo asistido al "Curso sobre fundamentos de patentes" o recibido una formación equivalente, desee conocer las peculiaridades de las patentes en estos sectores.

### Presentación

Cuando el sistema de patentes, que nació básicamente para la protección de invenciones electromecánicas, comenzó a aplicarse en informática y telecomunicaciones, inicialmente se centró en la protección del *hardware*. El *software* se consideraba una obra de creación protegible solo por derechos de autor, no por patentes (en 1973 el Art. 52.2.c EPC estableció que los programas de ordenador no se consideran invenciones patentables). Cuando comenzaron a aparecer invenciones cuya contribución técnica estaba principalmente o exclusivamente en el *software*, en la EPO (aprovechando el peculiar redactado del Art. 52.3 EPC) se comenzó a desarrollar una doctrina sobre las que se llamaron *Computer-Implemented Inventions*, CII (no *software inventions*), doctrina que actualmente es extensa y está bastante consolidada. En EEUU la evolución de la patentabilidad del *software* ha sido muy diferente y ha venido condicionada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre *patent eligibility*. Actualmente, tanto en la EPO como en la USPTO, la patentabilidad de este tipo de invenciones depende mucho de la manera como están redactadas las solicitudes, particularmente las reivindicaciones.

Todo esto ilustra la necesidad de dedicar un curso a las cuestiones específicas en los sectores de CII & *Software*. Este curso se centra particularmente en Europa y EEUU, que son los dos mercados más importantes y difieren significativamente en cómo protegen este tipo de invenciones.

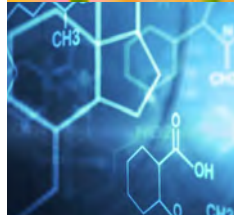
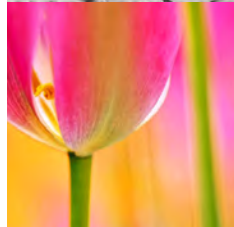
### Objetivos

- Comprender las peculiaridades económicas de los sectores TIC y relacionados, incluyendo la inteligencia artificial.
- Conocer las diferencias en los sistemas de patentes europeo y estadounidense sobre este tipo de invenciones.
- Aprender a reivindicar este tipo de invenciones (prestando especial atención a la "infracción dividida") y a argumentar para defender su validez frente a las oficinas de patentes.
- Conocer protecciones alternativas y complementarias, como los derechos de autor y el know-how.
- Conocer la realidad industrial de las "patentes esenciales para normas" y de las *non-practicing entities* (NPE) o *patent trolls*.

# Patentes en *Computer-Implemented Inventions* & *Software*

## Programa

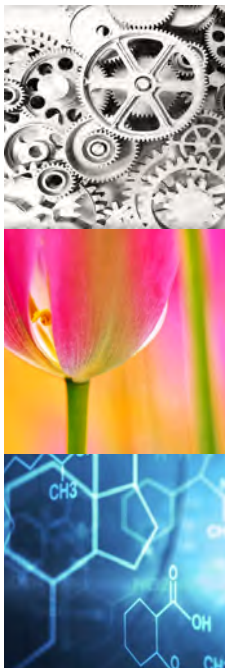
- **La patentabilidad de invenciones implementadas en ordenador. La práctica de la *European Patent Office (EPO)*: *computer-implemented inventions (CII)*.** Legislación aplicable (Art. 52(1), (2) y (3) CPE). Requisitos de patentabilidad: la importancia del carácter técnico/efecto técnico y la contribución técnica (T 208/84 *VICOM*, T 1173/97 *IBM*, T 641/00 *Comvik*, T 424/03 *Microsoft*, G 3/08 y G 1/19 *referrals by EPO President to the Enlarged Board of Appeal*). Una versión adaptada del *problem-and-solution approach*. Áreas asociadas con la implementación mediante *software* u ordenadores: métodos para actividades económico-comerciales (*business methods*), interfaces gráficas de usuario, simuladores, videojuegos, programación y lenguajes de programación, inteligencia artificial, *blockchain*, invenciones digitales en el campo médico.
- **La práctica de la Oficina Española de Patentes (OEPM): invenciones implementadas en ordenador.** Legislación aplicable (Art. 4 de la Ley de Patentes, Art. 10 y 96 de la Ley de Propiedad Intelectual). La importancia del problema técnico. Tipos de reivindicaciones.
- **La práctica de la *US Patent & Trademark Office (USPTO)*.** Decisiones del Tribunal Supremo de EEUU: el caso *Alice vs. CLS Bank* y el caso *Limelight vs. Akamai*. Decisiones post-*Alice*. *Business methods patents (State Street Bank & Trust vs. Signature Financial Group; In re Bilski)*. Las directrices de la USPTO acerca de *patent eligibility*.
- **Propiedad Intelectual y otras modalidades de protección.** Protecciones alternativas o complementarias para el *software* (programas de ordenador): depósito notarial (contratos de *escrow* de código fuente), depósito de derecho de autor (propiedad intelectual o *copyright*), propiedad industrial, secreto industrial, *Creative Commons*, *software* libre y licencias de código abierto.



# Patentes en *Computer-Implemented Inventions* & *Software*

## Programa (cont.)

- **Redacción de solicitudes de patentes relacionadas con *software*, ilustrada con ejemplos.** Consejos relativos a las reivindicaciones: reivindicaciones de programa de ordenador. Consejos relativos a la descripción: soporte de las reivindicaciones. Consejos relativos a los dibujos: diagramas de bloques y diagramas de flujos. Cómo redactar y tramitar patentes teniendo en cuenta las prácticas de las oficinas.
- **Estrategias de presentación y validación:** PCT vs. EPO vs. OEPM, validación clásica o patente unitaria.
- **Aspectos relativos a infracción.** Arquitectura cliente-servidor. Arquitectura web. Las llamadas "patentes esenciales". *Non-practicing entities* (NPE) o "*patent trolls*". Infracción dividida.



## Información

**Núria Sans** (coordinadora)

E-mail: [nuriasans@ub.edu](mailto:nuriasans@ub.edu)

Tel: +34 682 89 43 09

## Horario de los cursos

De 9:00 a 14:30 h

Hora en España (CET/CEST)

Impartición de 5,5 h por día de curso

## Inscripción

Las inscripciones se realizan a través de:

**Fundació Institut de Formació Contínua  
de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)**

Ciutat de Granada 131

08018 Barcelona

[www.il3.ub.edu](http://www.il3.ub.edu)

CIF: G-64489172

## Cuotas

Curso sobre fundamentos de patentes: 900 €

Curso sobre redacción de patentes: 900 €

Curso sobre documentación de patentes: gratuito

Curso sobre transferencia de patentes y know-how: 200 €

Curso sobre patentes en química y farmacia: 400 €

Curso sobre patentes en biotecnología y biomedicina: 400 €

Curso sobre patentes en CII & Software: 400 €

## Cancelación

Se devolverá la cuota si se cancela la inscripción  
hasta 7 días antes del inicio del curso.

Si la organización debe cancelar algún curso por causas  
de fuerza mayor se devolverá la cuota.

## Notas

Las clases son en castellano, aunque  
parte del material está en inglés.

Se proporcionará un certificado de asistencia.

Los organizadores se reservan el derecho a  
cancelar estos cursos o modificar cualquier  
aspecto relacionado. Asimismo, no se responsabilizan  
de las opiniones expresadas por los profesores.

