



# Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes

## "Los Lunes de Patentes"

Barcelona  
Lunes 29 de septiembre de 2014

## 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.

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, gratuito, 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 diseños industriales) desde un punto de vista profesional, independientemente de su especialidad y del lugar de trabajo.

## Funcionamiento

Para funcionar de la manera más sencilla posible, no hay ningún coste de inscripción ni de documentación y no es necesario comunicar la intención de asistir. 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/centredopatents](http://www.ub.edu/centredopatents)



# Lunes, 29 de septiembre de 2014

10:00 – 11:20 h

## Patentes esenciales y estándares en las TIC: retos y oportunidades

### Alessandro Orsi

Licenciado en informática, *European Patent Attorney* y agente italiano de patentes y marcas, con más de 20 años de experiencia en IP. Tras trabajar en IBM y Pirelli, en 1998 se incorporó a HP. Desde 2012 es director senior del Dpto. de Asesoramiento y Transacciones de IP para el negocio mundial de impresión y sistemas personales. Desde 2011 también es el asesor legal del Dpto. de Estándares Industriales, y representa a HP en los comités de IP de algunas SDO, como la *International Telecommunication Union* (ITU) y el *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI).

1. Las políticas de IP en las organizaciones de desarrollo de estándares (*Standards Development Organizations, SDO*)
  - Esquemas de licencia: RF, F/RAND. Exclusiones
2. Patentes esenciales: ¿qué son y cuánto valen? ¿para qué sirven?
  - Los casos 3G y 4G
    - La selección de los posible licenciantes (arriba en la cadena de suministro)
3. Problemas en F/RAND
  - Inhibitorias y *hold up value*: "*it only takes one bullet to kill*"
    - Royalties más altos que F/RAND
    - *Grant back*
    - Licencias sobre el portfolio entero
  - Acumulación de royalties (*royalty stacking*)
4. Desarrollos más recientes sobre las licencias de patentes esenciales
  - Declaraciones de los órganos reguladores (*Federal Trade Commission, Department of Justice, European Commission*)
  - Las decisiones más recientes de los tribunales
    - Microsoft vs. Motorola, Washington, Western District Court
    - IP Ventures vs. Cisco, HP *et al.*, Illinois, Northern District Court
    - Huawei vs. ZTE, Tribunal de Justicia de la UE (pendiente)



## 5. Sobre qué trabajan los Comités IP de ITU y ETSI

- Disponibilidad de inhibitorias en caso de infracción de patentes esenciales
- Significado de *Razonable* en F/RAND
- Obligación de conceder una licencia a cualquier tercero

11:40 - 13:00 h

### Inventores académicos en España

#### Catalina Martínez

Científica titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, en Madrid. Especializada en economía de la ciencia y la innovación, política de patentes, y política de ciencia y tecnología. Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Antes de incorporarse al CSIC trabajó tres años en una consultoría económica sobre defensa de la competencia, en Londres y Bruselas, y seis años en la Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria de la OCDE en París.

Estudios recientes muestran que las universidades norteamericanas son titulares de la mayoría de las patentes inventadas por sus investigadores, y que menos del 25% de las mismas es propiedad de empresas. La situación es muy diferente en Europa (Italia, Francia, Holanda, Dinamarca, Suecia...), donde más del 60% de las patentes inventadas por académicos pertenece a empresas. Este tipo de patentes, sin embargo, no aparece en las estadísticas oficiales, que clasifican las patentes por la institución del titular, no la del inventor. Es una transferencia invisible, que hasta ahora no ha sido estudiada a gran escala en España. ¿Qué conclusiones se podrían extraer de su análisis?

El objetivo de la ponencia es presentar las primeras estadísticas sobre patentes de investigadores académicos en España, diferenciando por campos tecnológicos, universidades y centros públicos de investigación. La información procede de una nueva base de datos elaborada en el marco de un proyecto de investigación liderado por la ponente, donde se cruzan nombres de autores de casi 200.000 publicaciones científicas con nombres de inventores de más de 15.000 solicitudes de patentes europeas.

Durante la ponencia se describirán las características de las patentes que cuentan entre sus inventores con investigadores del sector público español, las empresas españolas y extranjeras con más patentes de académicos españoles, y las universidades y centros públicos de investigación españoles con mayor número de inventores de patentes propiedad de empresas.



15:00 - 16:20 h

**La cláusula Bolar y actividades preparatorias: de la preparación de los principios activos a la obtención de la autorización de comercialización del medicamento, pasando por la realización de los estudios clínicos**  
**¿Todos tenemos claro lo que queremos en Europa?**

### Miguel Vidal-Quadras

Doctor en derecho y abogado en Amat & Vidal-Quadras. Profesor de derecho mercantil en la Universitat Internacional de Catalunya. 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. Profesor del módulo jurídico y del módulo de transferencia en el Curso sobre Patentes y Modelos de Utilidad, del Centro de Patentes de la UB.

1. El origen de la cláusula Bolar en Europa: de porqué la oposición de la Comisión a la Bolar canadiense trajo la cláusula Bolar a Europa.
2. La aprobación de la cláusula Bolar en la UE. El pulso mantenido entre la Comisión y el Parlamento, que ganó el Parlamento.
3. Incorporación de la cláusula Bolar en los países europeos: ¿una adaptación a la carta?
4. El caso *Astellas vs. Polpharma* en Düsseldorf, Alemania. Unas medidas cautelares peculiares.
  - Choque entre intereses encontrados. El fallo de primera instancia.
  - La opinión del tribunal de Düsseldorf y la cuestión prejudicial planteada al TJUE.
  - Astellas recula: ¿Un *referral* peligroso?
5. El último capítulo de la serie: la ampliación de la Bolar en Gran Bretaña.
6. La Bolar y su adaptación en España. Continuidad en el Anteproyecto de Ley de Patentes.



16:40 - 18:00 h

## Transferencia de tecnología en el sector farmacéutico: experiencias tras 25 años negociando y redactando contratos

### Jordi Faus

Ldo. en derecho por la UB. Máster en Estudios Jurídicos Europeos por el Colegio de Europa de Brujas. Ha cursado un Programa de Dirección General en IESE. Ejerce como abogado desde hace más de 25 años, y desde 2012 ha sido considerado como uno de los mejores de España por la Guía Chambers & Partners. En 1997 fundó el despacho boutique Faus & Moliner, que ha sido reconocido internacionalmente como el mejor de España en derecho farmacéutico por diversas publicaciones.

#### 1. Tipologías de Contratos

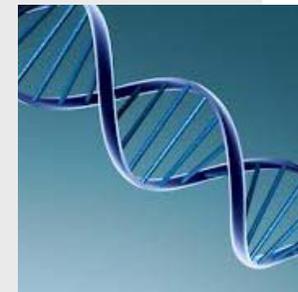
- Contratos de co-desarrollo
- Contratos de licencia
- Contratos de co-marketing
- Contratos de distribución
- Contratos de agencia

#### 2. Las negociaciones pre-contractuales

- Naturaleza jurídica de las cartas de intenciones y otros documentos similares
- La definición del objeto del contrato y su valoración
- Aspectos prácticos a considerar al presentar un proyecto
- La responsabilidad pre-contractual

#### 3. Estructura básica de los contratos habituales en el sector, y reflexiones prácticas y legales sobre las cláusulas más típicas

- Objeto del contrato
- Las cláusulas de exclusividad y no competencia
- Precio, y condiciones de pago, con referencia especial a los royalties
- Manifestaciones y garantías. División de responsabilidades
- Duración de los contratos, prórrogas y consecuencias de terminación
- La confidencialidad y la protección de la propiedad industrial e intelectual
- La ley aplicable y la atribución de jurisdicción.



## 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

## Inscripción

Gratuita  
No es necesario inscribirse  
Aforo limitado

## Documentación

Se distribuye por correo electrónico y se puede  
descargar de la web del Centre de Patents  
[www.ub.edu/centredepatents](http://www.ub.edu/centredepatents)

## 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: [pascualesegura@patents.pcb.ub.es](mailto:pascualesegura@patents.pcb.ub.es)

## 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