



Centre de Patents



CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

# SESIÓN TÉCNICA SOBRE PATENTES

## PATENTES: LO QUE TODO DOCTORANDO DEBE SABER

Madrid, 14 de febrero de 2012. Paraninfo de la Universidad Politécnica de Madrid. Rectorado A

### **Prof. Pascual Segura**

Licenciado en química por la Universidad de Valencia y doctor por la Universidad de Barcelona (UB)

Agente de la propiedad industrial de la UB y director de su Centro de Patentes

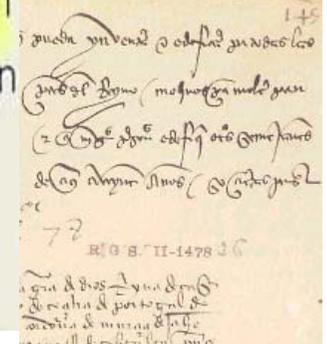
Elected member of the first Academic Advisory Board of the European Patent Academy, European Patent Office

# Las patentes como incentivo para la I+D+i



**"The patent system adds the fuel of interest to the fire of genius in the discovery and production of new and useful things"** [Abraham Lincoln, who in **1849**, at the age of 40, applied for U.S. Patent No. 6469, which raised steamboats off sandbars. He is the only U.S. President to obtain a patent, a credit to his determination and ingenuity].

Quando en 1478 Isabel la Católica concedió el primer privilegio de invención del que tenemos constancia en la historia de España, lo justificaba con sorprendente modernidad afirmando que el autor "habiendo en ello y en lo industrial e inventar gastado muchas costas de maravedís, confiando se aprovechar de su saber, y que otra persona le hubiese de tomar su invención, ...perdería todo su trabajo, y no podría sacar de ello la costa que en ello pusiese"<sup>23</sup>; al tiempo que preveía importantes sanciones para los que se aprovechasen del invento sin su permiso. En concreto, 50.000 maravedís –20.000 para el inventor y 30.000 para la Cámara Real– aparte de la destrucción de los instrumentos indebidamente utilizados. Quinientos años después, la extensión de los sistemas de protección sigue sin



## Legislación de patentes ES: Pepe Botella 1811; Constitución La Pepa 1812; 1820; 1826; Ley 1878; Ley 1902; EPI 1929; LP y CPE 1986

Aunque en España se llevaban concediendo privilegios de invención desde el siglo XV, la legislación liberal moderna se decreta durante el primer tercio del siglo XIX. Durante el gobierno afrancesado de José Bonaparte se promulgó el Real Decreto de 16 de septiembre de 1811, estableciendo las reglas por las que han de regirse en España los que inventen, perfeccionen o introduzcan nuevos artilugios en cualquier ramo de la industria.

La Constitución Española de 1812 ya afirmaba en su artículo 335, apartado 5, que: «Tocará a las diputaciones: Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados, y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos». El 2 de octubre de 1820, en las siguientes Cortes Liberales en Madrid, se promulgó un decreto moderno sobre Certificados de Invención, Mejora e Introducción que regulaba la concesión de patentes. Estuvo en vigor tres años, los que duró el Trienio Liberal, hasta que el 27 de marzo de 1826 se aprobó un Real Decreto de Privilegios Exclusivos de Invención e Introducción a partir del cual los inventores siempre han estado protegidos en España.

Catálogo "200 años de patentes", OEPM 2011

## Patent legislation in US: Constitution 1789; 1836 (current numbering starts); Patent Law 1952, often amended (e.g. AIA Sept. 2011)

**1789:** The **U.S. Constitution** grants Congress the power *"to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the **exclusive right to their respective writings and discoveries [i.e. inventions]**"*.

**1790:** The **first U.S. Patent Act** was passed into law.

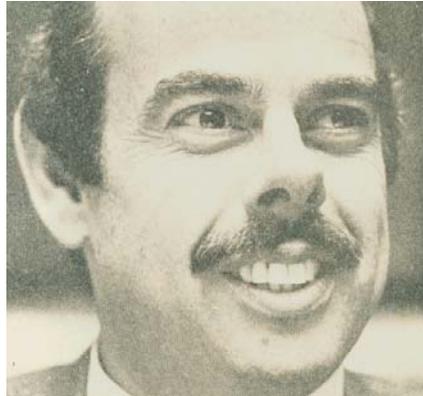
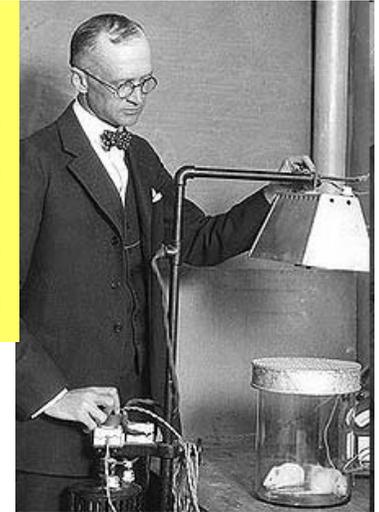
**1836:** The Patent Office went back and renumbered all previous patents with a suffix "X", and it started current numbering. Prior to this, patents were listed by names and dates and not numbers.

**1952:** The basic structure of the **modern Patent Law** was laid out.

**1980: Bayh-Dole Act (university-industry collaboration)**

**In the 1980 and '90s the atmosphere once again became pro-patent.** The patent was seen as not only a business need but also a means to protect inventors.

**Prof. Harry Steenbock, University of Wisconsin, 1924.**  
From his own pocket, he paid for 660 \$ to file a patent application, that very soon was sold by 900.000 \$. He founded WARF, which provided > 100 mil. \$ along its first 50 years (5% of the total R&D budget of the University)



**Stanley Cohen & Herbert Boyer, University of Stanford & UCSF, 1974.**  
Their patent (granted in 1980, only in US) was providing > 3 mil. \$/year of royalties in 1986

**Margarita Salas et. al, CSIC, 1990.**  
Along its whole life, the exploitation of their patent (US, JP, EP) has yielded almost 4 mil. € of royalties



# ¿Qué hacemos en una charla como esta?

## ¿No es esto "cosa de abogados"?

No, **las patentes son mayoritariamente "cosa de científicos y técnicos"**, que han de aprender derecho sustantivo de patentes y cuestiones prácticas muy específicas.

- A **todo estudiante universitario de ciencias o ingeniería** le será útil en cualquier tipo de trabajo:
  - . **fFuente de información técnica (¡lo más importante!)**
  - . estímulo al ingenio y una posible **fFuente de beneficios**
  - . buena **salida profesional**: (examinador en OEPM, Madrid, o EPO Munich/La Haya), técnico de patentes en agencias o empresas...
- **Objetivo** de la sesión: proporcionar una **formación básica** en patentes, con un coloquio **al final**.
- Está especialmente orientada a **profesores, investigadores y estudiantes**, de las universidades y los demás organismos públicos de investigación (OPIs).

# Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

[www.pcb.ub.edu/centredepateents](http://www.pcb.ub.edu/centredepateents) Tel: 934034511.

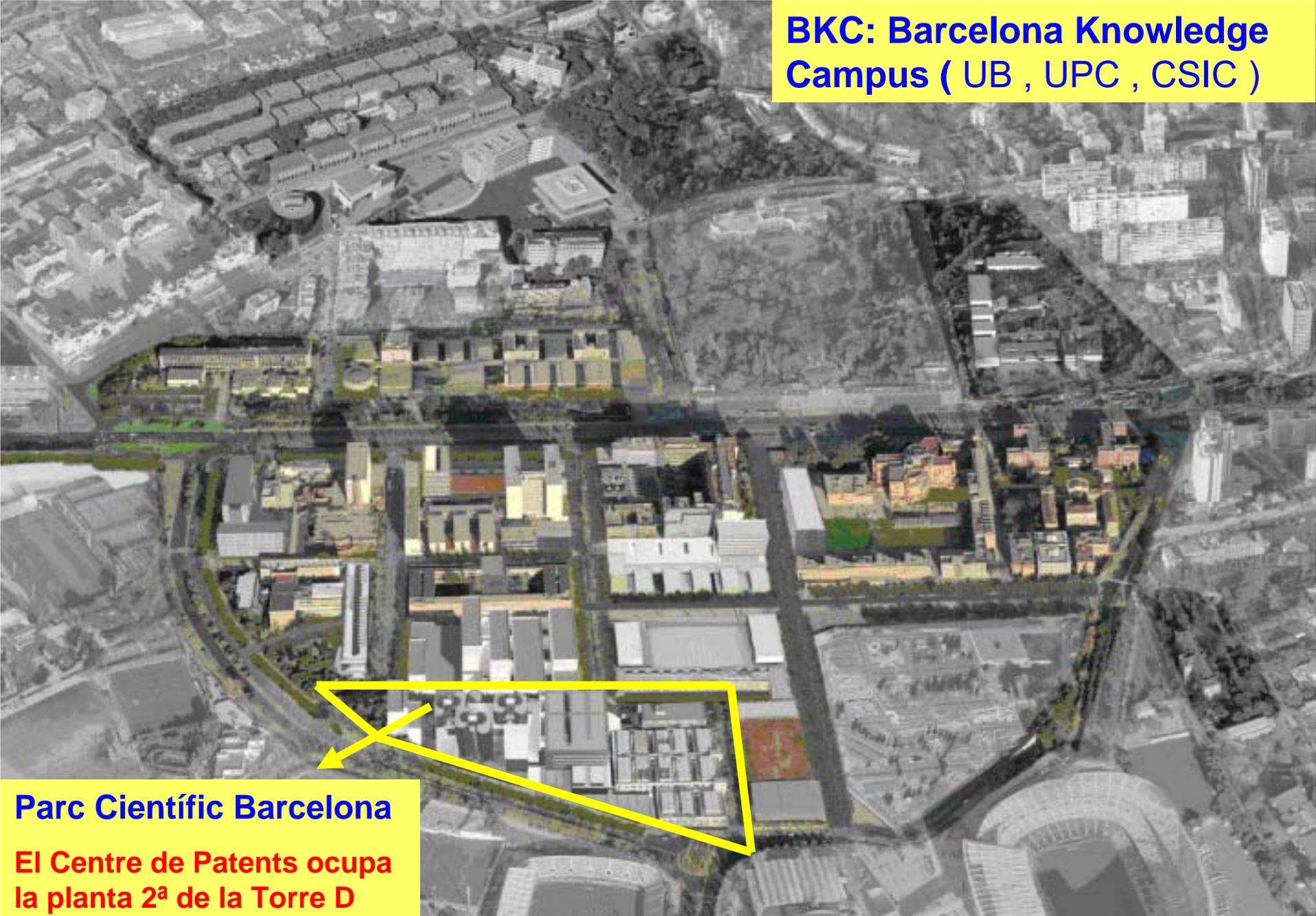
De izquierda a derecha: Núria Sans, Bernabé Zea, Montserrat Jané, Lúdia Casas y Pascual Segura



El Centre de Patents de la Universitat de Barcelona (UB), **creado en 1987** como proyecto de la CEE, es un **centro de investigación y docencia** que se dedica al campo de la propiedad intelectual-industrial (PI), principalmente al campo de las **patentes**. Organiza **actividades docentes subvencionadas por la OEPM**, y participa en actividades docentes ajenas y en cursos *in house*. Tiene la mayor colección de libros y revistas sobre PI en Cataluña.

Además, realiza la función de **agencia de patentes del Grup UB** (su director es el agente de la propiedad industrial de la UB), como Unitat de Patents dentro de la Fundació Bosch i Gimpera (OTRI de la UB), ocupándose de asesorar en todos los proyectos de PI, y de redactar y tramitar la mayoría de las patentes, según la Normativa sobre PI de la UB.





**BKC: Barcelona Knowledge  
Campus ( UB , UPC , CSIC )**

**Parc Científic Barcelona**

**El Centre de Patents ocupa  
la planta 2<sup>a</sup> de la Torre D**

Tel. 934034511. E-mail: [nuriasans@pcb.ub.es](mailto:nuriasans@pcb.ub.es) [bernabezea@pcb.ub.es](mailto:bernabezea@pcb.ub.es) [mjane@pcb.ub.es](mailto:mjane@pcb.ub.es) [icasas@pcb.ub.es](mailto:icasas@pcb.ub.es) [pascualsegura@pcb.ub.es](mailto:pascualsegura@pcb.ub.es)



**OEPM**



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

[www.oepm.es](http://www.oepm.es)

Pag. Inicio

**AVISOS Y NOTICIAS**

La Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y el Rector de la Universidad de Barcelona han formalizado la voluntad de cooperación entre ambas entidades mediante la firma de un Convenio de Colaboración para la organización conjunta de actividades de información, divulgación y formación sobre propiedad industrial.

**Abril 2006**

**Ps Castellana 75. Madrid**

**Oficina Española de Patentes y Marcas - Mozilla Firefox**

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Oficina Española de Patentes ... +

http://www.oepm.es/es/index.html

Enlace antiguo portal

A A A | Contacto | Mapa Web Idioma: Bienvenido | Cambiar Idioma

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Oficina Española de Patentes y Marcas

Sede Electrónica

Buscar

INICIO SIGNOS DISTINTIVOS (Marcas y Nombres comerciales) INVENCIÓNES (Patentes, Modelos de utilidad, CCP) DISEÑOS INDUSTRIALES PROPIEDAD INDUSTRIAL (Publicaciones, Agentes PI, Ponencias...) SOBRE LA OEPM

**La OEPM es el Organismo Público** responsable del registro y la concesión de las distintas modalidades de Propiedad Industrial

**INFORMACIÓN GENERAL**

- ¿Qué es la Propiedad Industrial?
- ¿Qué se puede registrar en la OEPM?
- Folletos divulgativos
- Preguntas más frecuentes
- Guía Multimedia

**UTILIDADES**

- Formularios
- Tasas
- Presentación electrónica
- Normativa

**BASES DE DATOS**

- Localizador de marcas
- Situación de expedientes
- Invencciones y Diseños en español: **INVENES**
- Invencciones en otros idiomas: **Espacenet**
- Invencciones en España y Latinoamérica: **Latipat-Espacenet**
- Clasificación Internacional de Patentes
- Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Marcas)
- TMView: Marcas en Europa
- Base de datos de Jurisprudencia
- Expedientes digitalizados

**BOPI**

Ayudas y subvenciones

Perfil del contratante

Otras informaciones

Estadísticas

Centros regionales de Información de PI

Empleo

**Aula de propiedad industrial**

Internacionalización-PPH

Transferencia de Tecnología

Enlaces y direcciones de interés

Noticias Notas de prensa Eventos Agenda

## AULA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Promoción de iniciativas que conduzcan al mejor conocimiento de la propiedad industrial.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) tiene entre sus funciones la promoción de iniciativas que conduzcan al mejor conocimiento de la propiedad industrial. Para llevar a cabo esta función la Oficina trabaja con instituciones educativas y organizaciones que fomentan y difunden la importancia que tiene la propiedad industrial para la actividad empresarial.

La OEPM ofrece jornadas, cursos y seminarios de sensibilización sobre todos los aspectos de la propiedad industrial, a establecimientos educativos, parques tecnológicos, centros tecnológicos, oficinas de transferencia de tecnología, centros de documentación y otros.

- Instituciones interesadas en formación:

Si está interesado en que la institución que representa reciba formación sobre propiedad industrial, escriba por favor un correo electrónico a la siguiente dirección: [areadifusion@oepm.es](mailto:areadifusion@oepm.es) reflejando el nombre de la institución, persona y datos de contacto, público objetivo, tipo de formación requerida y marco en el que se produce la formación. Les contestaremos en el plazo más corto posible.

- Cursos, Jornadas y Seminarios

- Cursos presenciales de larga duración

- Difusión del conocimiento de la Propiedad Industrial en las universidades españolas

- Material didáctico

- Módulos de formación en línea

## CURSOS PRESENCIALES DE LARGA DURACIÓN

O  
E  
P  
M  
-  
C  
P  
U  
B

- Abril- Mayo 2012 (Madrid) y Noviembre 2012 (Barcelona): "Curso avanzado sobre Patentes: interdisciplinar y de Mecánica; de Electrónica y Software; de Química y Farmacia; de Biotecnología y Biomedicina"
  - Marzo y Junio 2012 (Barcelona) y Septiembre - Octubre y Diciembre 2012 (Madrid): Curso sobre patentes y modelos de utilidad: "Fundamentos, documentación, transferencia y redacción"
  - Febrero 2012, Junio 2012 y Octubre 2012: "Patent Highlights: Patents in life sciences; understanding US Patent reform; US Biotech Patents"
  - Marzo 2012 - Enero 2013: "Curso práctico para preparar el European Qualifying Examination (EQE)"
- Curso de Derecho Europeo de Patentes 2011-2012 en Barcelona.
  - Septiembre 2010 a junio 2012: III Curso en Derecho Europeo de Patentes. Madrid **CEIPI y EPI (150 h, dos años, en Oficina Ponti)**
  - II Edición del Máster de Propiedad Industrial e Intelectual, Competencia y Nuevas Tecnologías (Octubre 2011- Junio 2012) en Madrid **CEIPI, EPI, EOI y OEPM (160 h, dos años, en OEPM)**
  - **Fundación Pons y Univ. Rey Juan Carlos (563 h, un año, en F. Pons)**

## Módulo de Fundamentos

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

### Fechas

Barcelona: 14-17 de marzo o 27-30 de junio de 2011  
Madrid: 14-17 de noviembre de 2011

### A quién va dirigido

A quien precise una introducción detallada a las patentes porque va a trabajar en el tema o prevea asistir a cualquiera de los otros módulos

### Profesor

Bernabé Zea

## Módulo de Documentación

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

## Módulo de Transferencia

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

## Módulo de Redacción

La práctica de la redacción de memorias y reivindicaciones

### Fechas

Barcelona: 22-25 de marzo de 2011  
Madrid: 22-25 de noviembre de 2011

### A quién va dirigido

A quien tenga conocimientos sobre patentes o que haya asistido al módulo de Fundamentos. Está especialmente dirigido a técnicos que quieran realizar o controlar la redacción de solicitudes de patentes preparadas para OEPM, PCT, EPO y USPTO. Se necesitan conocimientos de inglés

### Profesor

Pascual Segura

# Curso sobre patentes y modelos de utilidad

Fundamentos  
Documentación  
Transferencia  
Redacción

**2012: marzo en Barcelona, sept. y oct. en Madrid**

**Repetición de Fundamentos: junio en Barcelona, diciembre en Madrid**

2012: abril y mayo en Madrid; noviembre en Barcelona

# Curso avanzado sobre patentes

Curso organizado por



Módulo interdisciplinar y de mecánica  
Módulo de electrónica y *software*  
Módulo de química y farmacia  
Módulo de biotecnología y biomedicina

## Contenidos

En función de su temática, en cada módulo se pondrá más o menos énfasis en determinados aspectos fundamentales (búsqueda, patentabilidad, infracción, redacción, tramitación...), así como en determinados aspectos específicos que sean relevantes (regulaciones administrativas, estrategias empresariales, cuestiones judiciales...). Se intentará alcanzar el máximo nivel y actualidad en los contenidos, usando ejemplos y casos reales como ilustración. Se repartirán todas las diapositivas, en papel y PDF. Junto a cada módulo se muestra un programa que es orientativo - pero no limitativo- de su contenido. Además, dada la presencia de dos profesores con gran experiencia, los asistentes podrán suscitar sobre la marcha algún tema nuevo. Los contenidos serán de ámbito internacional, incluyendo los sistemas de patentes de la IP5 (EP, US, JP, CN, KO) y el PCT, así como las peculiaridades españolas. El enfoque será eminentemente práctico.

## Profesorado

Cada módulo cuenta con la presencia de dos profesores con experiencia en la docencia y la práctica del sistema de patentes, que imparten el módulo simultáneamente. El coordinador ha procurado que el solapamiento entre los módulos sea mínimo. Se favorecerá la participación de los asistentes y la discusión en clase, sin perjuicio de que pueda decidirse que algunas cuestiones de interés muy específico se resuelvan fuera de la clase.

De marzo 2012 a enero 2013

Curso organizado por



B Universitat de Barcelona

Centre de Patents



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

# Curso práctico para preparar el *European Qualifying Examination* (EQE)

En Madrid: Pruebas A y B  
En Barcelona: Pruebas C, D,  
EQE Legal y Pre-examination

---

## Una veintena de españoles pasan el European Qualifying Examination (EQE) en 2010

[www.oepm.es](http://www.oepm.es) - Noticias - noviembre 2010

El número de aprobados en 2010 constituye un verdadero récord, que aproximadamente duplicará el número total de qualified European patent attorneys de nacionalidad española, e indudablemente redundará en una mejora de la práctica del sistema de patentes en España.

La mayoría de los aprobados han asistido al "Curso práctico para preparar el EQE", lo cual es motivo de gran satisfacción tanto para los organizadores del curso, la OEPM y el Centro de Patentes de la UB, como para los tutores del mismo.

Para más información: [pascualesegura@pcb.ub.es](mailto:pascualesegura@pcb.ub.es) ó [abarlocchi@zbm-patents.eu](mailto:abarlocchi@zbm-patents.eu)

# Patent Highlights 2012

## Patents in Life Sciences: An Update

Madrid, 27 February 2012  
Barcelona, 28 February 2012

### Thorsten Bausch

Thorsten Bausch studied chemistry and has a Ph.D. in technical chemistry. He is a German *Patentanwalt* and European Patent Attorney. His main areas of work concern pharmaceutical and biotech patents, with a focus on European and appeal proceedings as well as cross-border and national proceedings. He is the editor of *Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen* ("Patent Nullity Cases"), a collection of decisions in patent nullity matters from the German courts.



### Joachim Renken

Joachim Renken studied chemistry and has a Ph.D. in biophysical chemistry. He is a German *Patentanwalt* and European Patent Attorney. His main area of work concerns chemical and biotech patents, principally in prosecution and opposition proceedings. He has litigation experience, inter alia with patents involving drugs and biochips.



### Joseph P. Taormino

Joseph P. Taormino studied chemistry and has a Ph.D. in molecular biology. He is a European patent attorney. His main area of work concerns biotech patents, principally in opposition and appeal proceedings as well as freedom-to-operate opinions and due diligence work. He has experience in proceedings involving a diverse range of biotechnologies including erythropoietin, transgenic plants, antibodies and diagnostics, and methods including screening and diagnostic methods.



All three speakers are partners of HOFFMANN-EITLE in Munich, Germany

Under the term "Patent Highlights" the organizers want to offer advanced patent training of major significance or special interest, in the form of one-day sessions. This training is held in duplicate: in Madrid and in Barcelona, in two consecutive days. This is the first Patent Highlights of 2012. Two others are being planned for 2012, and they will be announced in due time.

"Patents in Life Sciences: An Update" intends to bring patent practitioners up to date with some of the most critical and recent issues on IP in the field of life sciences, and it supplements and updates the two-day course "Patents in Life Sciences" delivered by the same speakers in 2009. Overlapping with our *Curso Avanzado sobre Patentes*, particularly its *Módulo de química y farmacia* and its *Módulo de biotecnología y biomedicina*, has been reduced to a minimum.

# Patent Highlights 2012

## Understanding US Patent Reform and What it Means to Your Business

Madrid, 11 June 2012  
Barcelona, 12 June 2012

### Anthony C. Tridico

Anthony Tridico has a J.D. degree from Georgetown University Law Center, a Ph.D. in Physical Chemistry and a M.S. in Chemistry, both from Georgetown University, and a B.A. in Chemistry from La Salle University.

Dr. Tridico is the managing partner of Finnegan's European office in Brussels, Belgium. He practices all aspects of intellectual property law, from strategic patent portfolio management to litigation.



### Eric P. Raciti

Eric Raciti is LL.M. in European Union Law from University of Leuven, Belgium, J.D. from Columbus School of Law, Catholic University of America, and B.S. in Industrial Systems Engineering, from Virginia Polytechnic Institute & State University.

Mr. Raciti is a resident partner of Finnegan's European office in Brussels, Belgium. He focuses his practice on intellectual property counseling, particularly in the fields of alternative energy and medical devices.



SPEAKERS

In September 2011, President Obama signed into law the America Invents Act, enacting the first major overhaul of the US patent system in over 50 years. Among the many big changes is the adoption of a first-inventor-to-file system in the United States. During the past few years of legislative wrangling and debate, US patent reform has always seemed like a remote possibility, but now it is a reality, with profound changes being phased in over the coming months.

Now comes the challenge of understanding the new legislation, how it will affect your everyday practice, and how to utilize the numerous changes in the best interests of your client. What are the implications of the first-inventor-to-file system and the new post-grant review and how do we adapt?

# Patent Highlights 2012

## US Biotech Patents: Recent Developments and Practical Considerations

### Carlos M. Téllez

Carlos Téllez is J.D. from Georgetown University Law Center, Ph.D. in Chemical Engineering from University of Arizona, M.S. in Mathematics from Southern Oregon University and B.S. in Chemical Engineering from University of Guanajuato, Mexico. Dr. Téllez works as an associate at Finnegan in Washington DC. He focuses on client counseling, and domestic and foreign patent prosecution in the biotechnology and chemical areas. His work includes development of patent strategies and opinion counseling such as validity/invalidity, freedom to operate, and due diligence.



Madrid, 15 October 2012  
Barcelona, 16 October 2012

The bases for patenting in the US are experiencing many changes every day. "US Biotech Patents: Recent Developments and Practical Considerations" intends to be an essential round up of the key questions and case law any patent practitioner need to know about patenting biotech inventions in US. Overlapping with our Curso Avanzado sobre Patentes, particularly its Módulo de biotecnología y biomedicina, has been reduced to a minimum. Given the substantial differences between US and Europe in terms of patentability in this field, and the recent developments that have occurred, this Patent Highlights session is particularly interesting to supplement the background of European practitioners.

The speaker is a experienced US patent attorney in a firm where many proceedings before the patent offices and courts have been handled. He will report about the recent trends in the courts on what is considered patentable subject matter for biotech inventions, an essential question in this field. Patentability of DNA/RNA sequences and related subject matter such as SNP, biomarkers and diagnostic methods will occupy a large part of the program. The key decisions on this matter will be dealt with: Myriad Genetics, Classen and Prometheus. The patentability of stem cells will be included. The course will also address infringement and practical claim-drafting considerations.

2011.11.28

Jornadas organizadas por



Centre de Patents



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

### 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 o cinco 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 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.pcb.ub.es/centredopatents](http://www.pcb.ub.es/centredopatents)

**Recent experiences with Art. 123(2) EPC - The ban on adding subject-matter not disclosed in the application as filed: An oftentimes neglected provision when drafting patent applications**

**Joachim Renken**

German Patentanwalt and European Patent Attorney; partner of Hoffmann·Eitle, Munich, Germany

**El proyecto de patente unitaria. Temas de actualidad sobre patentes en la OEPM**

**Alberto Casado Cerviño**

Director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas

**Las diligencias preliminares en los litigios sobre infracción de patentes en España**

**Enrique García García**

Magistrado de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid.

# **NOTA**

**La mayoría de las opiniones que se expresan a continuación son estrictamente personales, y el resultado de una profunda reflexión.**

**En modo alguno representan posturas institucionales (p.ej. de la Universidad de Barcelona, o de la Oficina Española de Patentes y Marcas)**

**De las opiniones y datos ajenos se citan las respectivas fuentes**

# PROGRAMA

**1. Qué papel juega la propiedad intelectual-industrial (PI), y particularmente las patentes, en el mundo actual**

**2. Cómo de un descubrimiento puede derivarse una invención**

**3. Qué es lo primero que ha de hacer el investigador cuando cree tener una invención patentable**

**4. Qué se puede -y qué no se puede- patentar. Qué merece la pena ser patentado**

**5. Cómo redactar una solicitud de patente que tenga valor para ser transferida**

**6. Cómo rentabilizar las invenciones realizadas por investigadores de universidades o de otros OPIs**

# INTELLECTUAL PROPERTY ?

**Industrial Property is property in:**

- Inventions (patents)
- Trademarks (goods and services)
- Industrial designs
- Geographical indications

**Nombres (en inglés-francés-alemán) del "tronco" común:**

**Intellectual Property (IP)**

**Propriété Intellectuelle**

**Geistiges Eigentum**

**Nombres (en inglés-francés-alemán) de las dos "ramas":**

**Industrial Property**

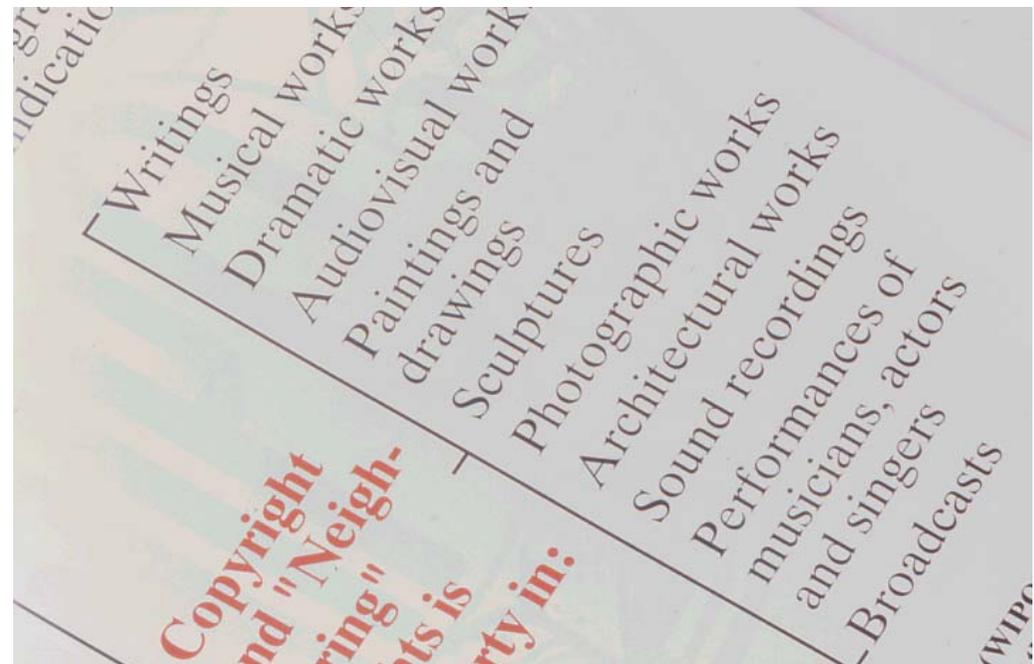
**Propriété Industrielle**

**Gewerblicher Rechtsschutz**

**Copyright**

**Droits d'Auteur**

**Urheberrecht**



Respecto a la mayoría de países, en España y en algunos países sudamericanos hay una **discrepancia semántica en relación al término "propiedad intelectual"**

Textos Legales

**PROPIEDAD INDUSTRIAL**

En todo el mundo esta rama del derecho se llama así (*industrial property*)

Textos Legales

**PROPIEDAD INTELECTUAL**

**PROBLEMA:** En casi todo el mundo esta rama del derecho se llama **derechos de autor y derechos conexos** (*copyright and neighbouring rights*)

Sin ser oficial, llamaremos **propiedad intelectual-industrial (PI)** al tronco común que incluye las dos ramas, como *intellectual property* en inglés, *propriété intellectuelle* en francés y *geistiges Eigentum* en alemán.

## Algunos términos y acrónimos

PI	Propiedad Intelectual-Industrial ( <i>IP = Intellectual Property</i> )
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ( <i>WIPO</i> )
OMC	Organización Mundial del Comercio ( <i>WTO</i> )
ADPIC	Acuerdo sobre Derechos de PI relacs.con el Comercio ( <i>TRIPS</i> ) patente - modelo de utilidad certificado complementario de protección ( <i>CCP - SPC</i> )
<i>PCT</i>	<i>Patent Cooperation Treaty</i>
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
LP	Ley de Patentes
<i>EPO</i>	<i>European Patent Office</i>
CPE	Convenio de la Patente Europea ( <i>EPC</i> )
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior ( <i>OHIM</i> ) diseño industrial (modelo y dibujo) marca - nombre comercial - indicación geográfica protegida
SJM	Sentencia de Juzgado de lo Mercantil
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
STSJ	Sentencia de Tribunal Superior de Justicia
STS	Sentencia del Tribunal Supremo secreto industrial - <i>know-how</i> protección frente a la competencia desleal derecho de autor ( <i>copyright</i> )

# Los derechos de propiedad intelectual-industrial

Son derechos que, configurados como una propiedad especial (como las aguas y las minas) para facilitar su transferencia, **proporcionan exclusivas** mediante las cuales se obtiene **protección frente a la imitación de determinado tipo de información** (el objeto de la propiedad, de tipo intelectual) asociada a una **inversión económica**.

- El derecho de exclusiva consiste en la **posibilidad de excluir a terceros particulares; no van contra la libre competencia ni implican autorización/homologación/certificación de las administraciones**.
- **Evolucionan constantemente** para proteger la inversión económica que no se realizaría en ausencia de los mismos.
- Únicamente son **importantes cuando lo que protegen tiene éxito**, pues sólo entonces se suscita la imitación por terceros.
- Son **delicados** porque **lo intangible suele ser fácil de imitar** (*Intellectual Property Rights, IPR  $\subset$  INTANGIBLE ASSETS*)

# La riqueza inmateral de las firmas ya supera a los activos tangibles

*La contabilidad oficial infravalora esta categoría y recoge sólo una parte*

Los elementos intangibles incluyen activos valiosos y reconocidos que van desde el valor de la marca o el de las patentes hasta los contratos de alquiler, las concesiones administrativas, la cartera de clientes, la tecnología, las bases de datos y también el fondo de comercio o

■ El valor de los activos inmateriales de una empresa ha llegado incluso a los tribunales en el caso de El Corte Inglés, en el que miembros de la familia enfrentados a los gestores del grupo defienden que el grupo vale 14.608 millones de euros, tres veces más que el valor contable estimado. En este caso, los sobrinos del fundador Ramón Areces denuncian que la firma valora a cero su marca y no contabiliza el valor de los inmuebles.

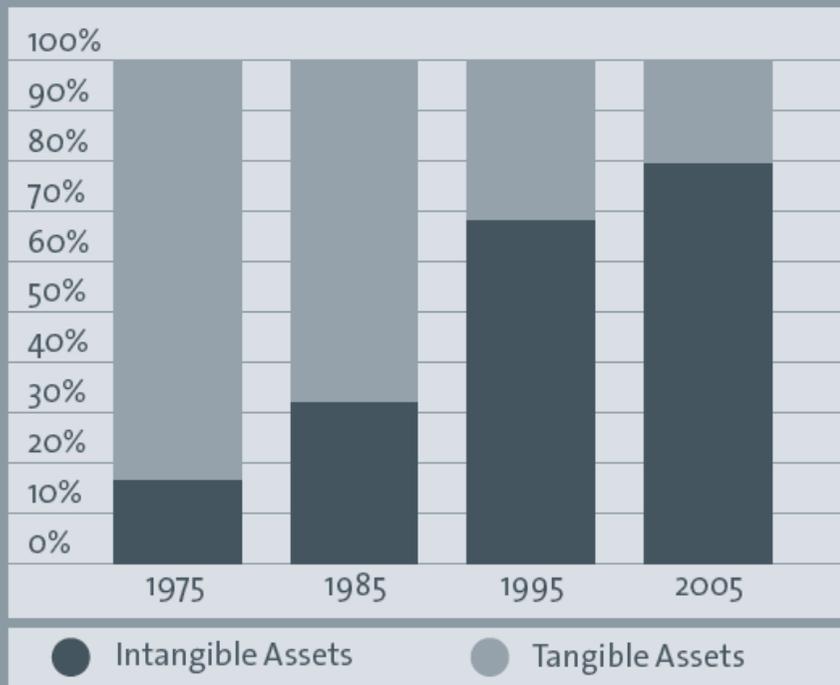


El estudio de Ernst & Young señala que las empresas europeas con activos inmateriales más cuantiosos son todas farmacéuticas: Novartis (143.000 millones de euros), GlaxoSmithKline (120.000), Sanofi-Aventis (118.000) y Roche (98.000 millones). Igualmente, si se estudia el porcentaje que los activos inmateriales suponen del valor total de la compañía, destacan Sanofi-Aventis (el 97% de su valor corresponde a activos intangibles), Mediaset (92%), Reckitt Benckiser (96%), Louis Vuitton (91%), SAP (89%) y Altadis (89%), mientras que son las firmas automovilísticas las que valoran menos estos activos (en Volkswagen los activos intangibles suponen sólo un 4% del valor neto, un 8% en Renault y un 9% en Peugeot).●

**La Vanguardia**  
2007-05-01

Universitat de Barcelona

## Components of S&P 500<sup>®</sup> Market Value



Source: Ocean Tomo<sup>105</sup>

# MARKET RULES

The story of consolidation in the face of a system that has been so successful that it is collapsing under its own weight; Power and Global Jungle are the major driving forces.

**El valor relativo de los activos intangibles (derechos de PI) ha ido creciendo sin parar.**

**Far left: Intangibles:** the new value creators. Growth in service industries, the power of global brands, the explosion of IP registrations and the development of more sophisticated valuation techniques has seen the proportion of the market value represented by physical assets decline markedly.



**Parecidos.** Apple alega que el Galaxy Tab 10.1 (en primer término) copia su iPad2 (detrás)

# Los modelos cambian más rápido que los tribunales que juzgan su originalidad

## 19 juicios, 9 países, 4 continentes

F. BRACERO Barcelona

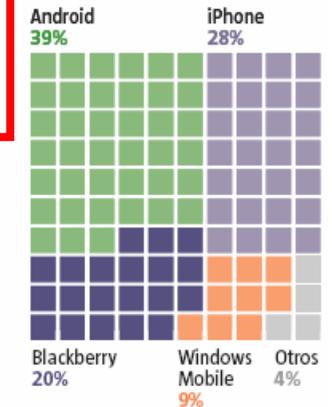
**E**l desatino que supone toda esta guerra de patentes alcanza toda su sinrazón en la certeza que tienen las empresas de que, cuando la mayoría de los litigios se resuelvan, ya tendrán en el mercado modelos que habrán sustituido a los que son objeto de juicio. Siempre podrán plantearse nuevas demandas sobre los gadgets más recientes, pero la industria, en cualquiera de los casos, siempre será más rápida al actuar que los tribunales de los diferentes países.

Uno de los casos paradigmáticos es la fecha que ha sido fijada en California para el juicio con demandas de patentes cruzadas entre Apple y Samsung por sus tabletas, que debe comenzar el 30 de julio del 2012. Cuando exista una sentencia, dentro de un año o más, se puede determinar casi con seguridad que ambas compañías ya tendrán nuevos productos en el mercado y probablemente ni el iPad 2 ni el Galaxy Tab 10.1, sobre los que va a girar el litigio, estarán ni siquiera a la venta.

El choque entre Apple v Sam-

Cuota de mercado de los sistemas operativos de smartphones

Datos de junio del 2011



FUENTE: Nielsen, 2011 LA VANGUARDIA

Uno de los litigios más importantes es el que juzga si Google debe pagar a Oracle por Android

La Vanguardia 2011.08.28

## Principales derechos de PI      Objeto de protección (tiempo)

---

**derechos de autor y conexos**

[ sin título ]

obras de creación (algunos > 70 años),

- programas de ordenador y
- bases de datos (BBDD)

**marcas** y nombres comerciales

distintividad (tiempo ilimitado, si se usa)

**indicaciones geográficas**

[ sin título ]

distintividad origen/proceso -no privado

frente a **competencia desleal** (ilimitado)

**diseño** industrial  
(modelos y dibujos industriales)

forma no funcional (25 años)

**secreto industrial o *know-how***

info. técnica confidencial (indeterminado)

**patentes / modelos de utilidad**

tecnología [invenciones] (20 / 10 años)

En un producto comercial suelen coexistir varias modalidades de Propiedad Industrial-Intelectual (PII)

diseño

marca derivada

tecnología de láminas intercaladas

marca o nombre comercial

marca

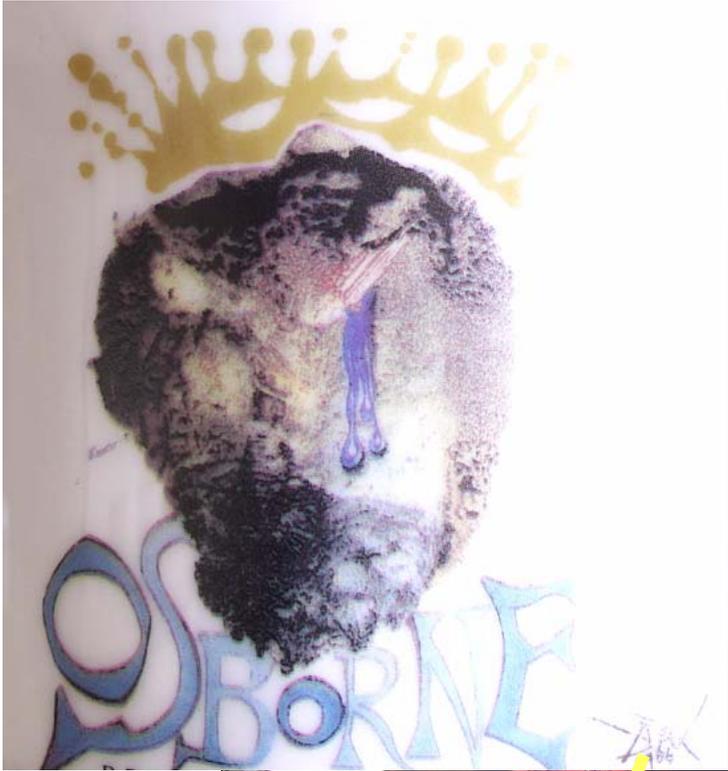
Los **derechos de autor** protegen los envases y la documentación publicitaria, y la legislación sobre **competencia desleal** protege la presentación comercial



En un medicamento el diseño industrial suele ser poco importante y las patentes lo son mucho. Las marcas, depende.



Los **derechos de autor** protegen los envases y la documentación publicitaria, y la legislación sobre **competencia desleal** protege la **presentación comercial**



**derechos de autor  
(Salvador Dalí)**

**marca de forma**

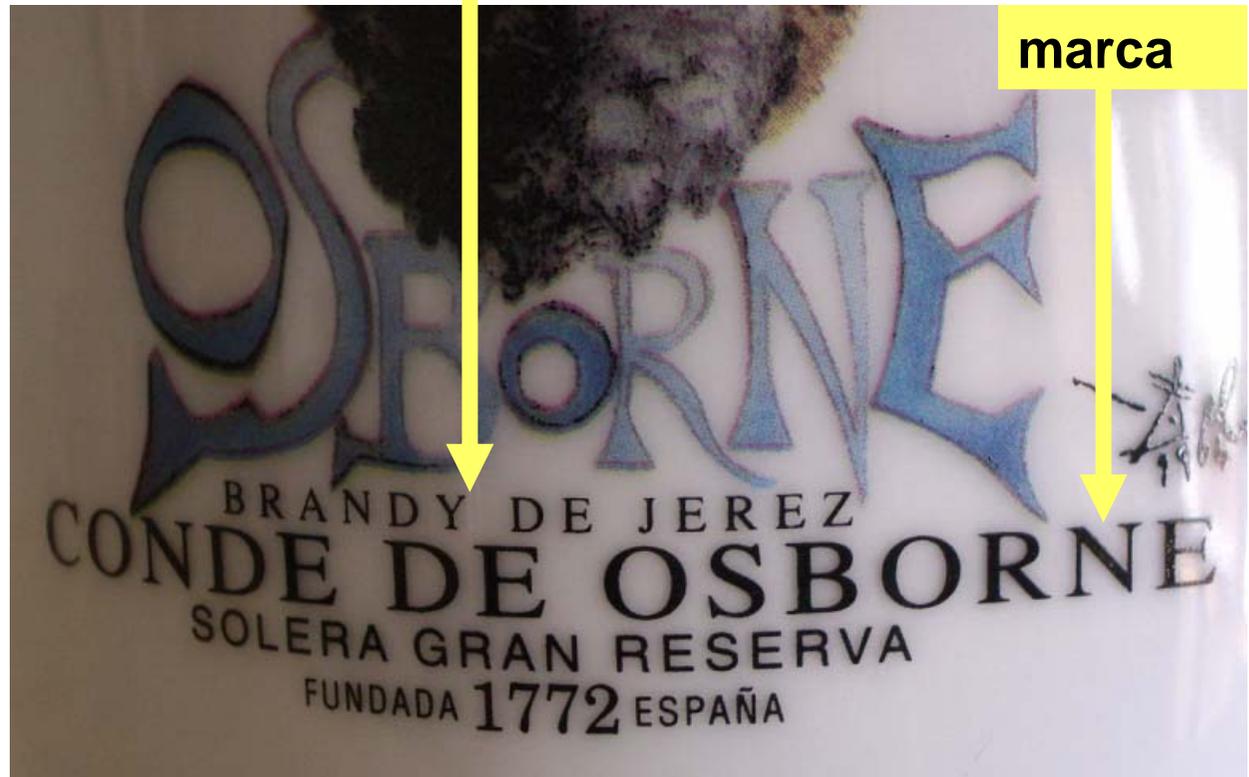
**razón social  
(Registro Mercantil)**

ELABORADO EN ESPAÑA POR BODEGAS OSBORNE, S.A.  
EL PUERTO DE SANTA MARÍA - FERNAN CABALLERO, 7

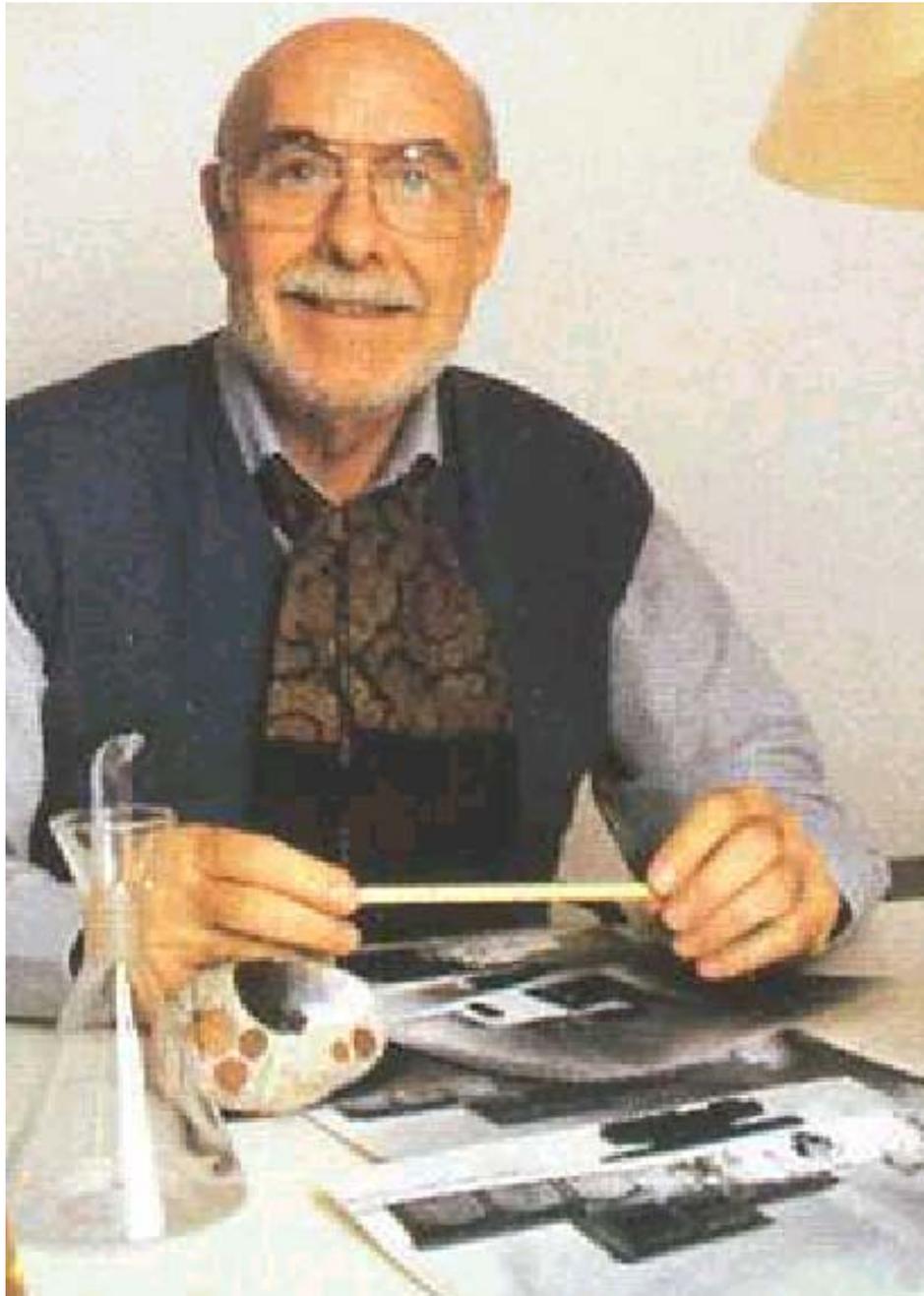


**secreto industrial o  
know how**

**indicación geográfica**



**marca**



En 1961 **Rafael Marquina** diseñó una vinagrera en forma de erlenmeyer con un original diseño antigoteo, que le valió el premio Delta de Oro ADI-FAD. Pero **no se protegió ni su tecnología** (mediante patente o modelo de utilidad), **ni su forma** (mediante modelo industrial). Varios años después se empezó a comercializar por Vinçon como "**vinagrera-antigoteo**" con bastante éxito, pero **no se pudo registrar este nombre como marca**.

Entonces le surgieron muchas **imitaciones legales**.

La **imitación legal** de la tecnología es honrosa y deseable desde el punto de vista social (p.ej. **medicamentos genéricos**, mucho más baratos)





**A diferencia de en farmacia, donde las imitaciones son "esencialmente similares"** (medicamentos genéricos, con exactamente el mismo principio activo), **en electromecánica las imitaciones pueden variar bastante, admitiendo varios niveles de sofisticación.** P.ej. en la foto se muestran algunos dispositivos para evaporar continuamente una disolución (insecticida, ambientador...). El líquido contenido en un recipiente sube a través de una mecha porosa por capilaridad, y se evapora en la parte superior de la mecha mediante su calefacción con una resistencia cerámica que la envuelve (no se ve en las fotos).

# DERECHOS DE AUTOR y derechos conexos ("propiedad intelectual" en España; *Copyright*)

## La protección de las obras de creación

Frutos de la creatividad intelectual de las personas.

Derechos de autor.



Quedan protegidos desde el momento de su creación.

**Registro de la Propiedad Intelectual - Windows Internet Explorer**

http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/RegistroPropiedad/RegistroPropiedad.html

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Universitat d... New Trends ... esp@cenet e... Registro d... x

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CULTURA

Contacte | Mapa web | Canales | Asistente Virtual

Ministerio **Áreas** Información Servicios Prensa Agenda

Buscar



# Propiedad Intelectual

[Inicio](#) > [Áreas](#) > [Propiedad Intelectual](#)

## Registro de la Propiedad Intelectual

Acceso a toda la información relativa al Registro, en qué consiste, procedimientos y directorio de direcciones.

- Objeto del Registro de la Propiedad Intelectual**  
Protección de derechos de propiedad intelectual.  
Voluntariedad de las inscripciones. »
- Organización y direcciones del Registro de la Propiedad Intelectual**  
Registro General: Registro Central y Registros Territoriales. Direcciones y teléfonos. »
- Solicitudes de inscripción de derechos**  
Inscripción de derechos, presentación de solicitudes. Registro Central: impresos de solicitud, tasas, requisitos en supuestos especiales »
- Publicidad Registral efectuada por el Registro Central**  
De los asientos registrales y de los expedientes. »
- Solicitud telemática**  
Presentación por vía telemática de las solicitudes de inscripción en el registro de la propiedad intelectual »

- Información General
- La Propiedad Intelectual
- Gestión Colectiva
- Lucha contra la Piratería
- Registro de la Propiedad Intelectual**
  - Objeto
  - Organización y direcciones
  - Solicitudes de inscripción
  - Publicidad registral
  - Solicitud Telemática
- Centro de Documentación

**INFORMACIÓN Y SERVICIOS**

# Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya, Oficina de Barcelona

- Obres científiques i literàries.
- Composicions musicals.
- Obres teatrals, coreografies i pantomimes.
- Obres cinematogràfiques i audiovisuals.
- Escultures, pintures, dibuixos, gravats, litografies, historietes gràfiques, fotografies i obres plàstiques, siguin o no aplicades.
- Projectes, plànols, maquetes d'obres arquitectòniques o d'enginyeria, gràfics, mapes i dissenys relatius a la topografia, la geografia o la ciència.
- Programes d'ordinador. ←
- Bases de dades. ←
- Pàgines web i obres multimedia.
- Actuacions d'artistes, interprets i executants.
- Produccions fonogràfiques, audiovisuals i editorials

Les idees, mètodes, sistemes o procediments no queden protegits per la legislació de propietat intel·lectual. Només queda protegida la seva expressió literària o científica, però no la idea continguda, que per tant

Poden sol·licitar les inscripcions els autors i la resta de titulars originaris de drets de propietat intel·lectual, així com els successius titulars de drets de propietat intel·lectual.

- Cal aportar un exemplar de l'obra, enquadernat, paginat, i signat, tot i que segons el tipus d'obra s'exigeixen requisits més específics.
- S'ha d'omplir una instància del model on s'identifiquen el presentador, els autors i els titulars dels drets d'explotació i una instància del model relatiu a l'obra que es vol registrar.
- S'haurà d'abonar una taxa per la inscripció de cada obra

#### ➤ Programa d'ordinador

Cal aportar: el codi font del programa. Pot presentar-se imprès en suport paper i enquadernat. O bé, en suport CD. En aquest cas el codi ha de ser obert, és a dir, ni codificat, ni comprimit, ni encriptat etc., que posem el CD, i es llegeixi directament com si fos en paper.

També s'ha de portar un executable de l'obra. Aquest executable, hauria de ser autoexecutable, és a dir, que no calgui instal·lar-lo al nostre disc dur, ni requereixi cap programa especial per visionar-lo. Que es posi el CD a la disquetera, i automàticament s'arrenqui. Si això no fos tècnicament possible, es pot substituir per un manual d'ús, on s'indiqui clarament i amb detall, com funciona l'aplicació, que fa, com s'utilitza etc., adjuntant-hi impressions de les pantalles, que permetin visualitzar el programa. Aquest manual ha de venir enquadernat.

#### ➤ Documentació adjunta per qualsevol tipus d'obra:

- Si la inscripció es fa a nom de les **persones físiques** autores cal:
  - Aportar la fotocòpia del DNI de l'autor.
  - Si algun no ve personalment cal fer una **autorització** amb signatura manuscrita a favor del presentador, que també haurà de presentar una fotocòpia del seu DNI.
- Si la inscripció es fa a nom d'una **persona jurídica** caldrà aportar:

# MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

## MARCAS "INTERNACIONALES"

## MARCAS COMUNITARIAS

### La protección de la distintividad

Que no provoquen confusión.

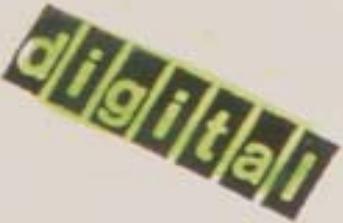
Ligadas a productos o servicios.

Ligadas a su uso.

Duración indefinida (renovación cada 10 años).

Funciones:

- . Distintiva
- . De garantía.
- . Publicitaria.



# 2011 Top 100 Most Valuable Global Brands (www.brandz.com)

#	Brand	Brand Value 2011 (\$M)	% Brand Value Change 2011 vs. 2010
1		153,285	84%
2		111,498	-2%
3		100,849	17%
4		81,016	23%
5	<b>Microsoft</b>	78,243	2%
6		73,752	8%
7		69,916	N/A
8		67,522	18%
9	 中国移动通信 CHINA MOBILE	57,326	9%
10		50,318	12%

11		44,440	1%
12		43,647	-2%
13		42,828	N/A
14		37,628	37%
15		37,277	-5%
16		36,876	97%
17		35,737	35%
18		35,404	-11%
19	Deutsche Telekom  **	29,774	N/A
20		28,553	15%
21		27,249	N/A
77		11,363	-37%
86		10,335	15%

The only Spanish ones in the Top 100

# 2010 Top most valuable global brands

## TOP 100 Most Valuable Global Brands 2009

#	Brand	Brand Value 09 (\$M)	% Brand Value Change 09 vs. 08
1		100,039	16%
2	<b>Microsoft</b>	76,249	8%
3		67,625	16%
4		66,622	20%
5		66,575	34%
6		63,113	14%
7	 中国移动通信 CHINA MOBILE	61,283	7%
8		59,793	-16%
9	 <b>vodafone</b>	53,727	45%
10	<b>Marlboro</b>	49,460	33%

11	 <b>Walmart</b> Save money. Live better.	41,083	19%
12	 <b>ICBC (Asia)</b> 工銀亞洲	38,056	36%
13	 <b>NOKIA</b> CONNECTING PEOPLE	35,163	-20%
14	 <b>TOYOTA</b>	29,907	-15%
15		27,842	-9%
16	 <b>BlackBerry.</b>	27,478	100%
17		26,745	-9%
18	 <b>BMW</b> The Ultimate Driving Machine	23,948	-15%
19		23,615	9%
20		23,110	-3%

## The only Spanish ones in the Top 100

38	 <b>Santander</b>	16,035	10%
55	<b>BBVA</b>	12,549	33%
76	<b>ZARA</b>	8,609	-1%



**The packaging of counterfeit medicine can be almost indistinguishable from the genuine product.**

**De:** WIGGINS CAROYLN  
**Fecha:** viernes, 16 de junio de 2006  
**Para:** tmiranda@pcb.ub.es  
**Asunto:** re:will always get to you

*Beautifully Handcrafted  
Luxury Items*



*Find Tons of Models to Choose  
With Free Shipping!  
Click the Link Below*

**De:** Stephanie  
**Fecha:** sábado, 17 de junio de 2006 12:32  
**Para:** pascualsegura  
**Asunto:** **\*\*\*SPAM\*\*\*** RE[5]: Allow me :) Please :)

Having problems maintaining a full erection or one at all?  
Our meds work excellently for your problem.  
Get your confidence back, and have great sex.

**ONE TIME DISCOUNT ORDER FOR OUR SUBSCRIBERS!**

VIAGRA



only **\$1.55** per dose

SOFT VIAGRA



check **WHAT IS IT!**

CIALIS



only **\$3.00** per dose

SOFT CIALIS



check **WHAT IS IT!**

LEVITRA



only **\$2.78** per dose

VIAGRA+CIALIS



**SPECIAL PRICE!**

All verified drugs collected at one LICENSED online store!

**SPAM indeseado: Pascual Segura  
declara desconocer a "Stephanie"**

# Se intenta la protección mediante diferentes derechos de PI

## CTM-ONLINE - Detailed trade mark information



Trade mark name : Pfizer  
 Trade mark No : 001909472  
 Trade mark basis: CTM  
 Number of results: 1 of 1

[Request an inspection](#)

**Trade mark**

Filing date: 18/10/2000  
 Date of registration: 19/12/2001  
 Expiry Date: 18/10/2010  
 Nice Classification: 5 ( [Nice classifica](#))  
 Trade mark: Individual  
 Type of mark: 3D  
 Vienna Classification: 19.13.99 ( [Vienna](#))  
 Acquired distinctiveness: No  
 Applicant's reference: 08 36888  
 Status of trade mark: CTM registered

## Graphic representation



## List of goods and services

Nice Classification: 5  
 List of goods and services: Pharmaceutical and veterinary preparations and substances; pharmaceutical and veterinary preparations and substances in tablet form; pharmaceutical and veterinary preparations and substances in tablet form and containing sildenafil.

## Description

Description of the mark: The mark consists of a 3-dimensional shape with the colour blue, PANTONE 284U, applied to the whole of the outside surface and the word PFIZER appearing thereon..  
 Indication of colour : Colour blue (pantone 284U).

## Owner

Name: PFIZER INC.  
 ID No: 3673

A three-dimensional (3D) Community Trade Mark registration of Viagra® tablets, including word "Pfizer" and color (blue PANTONE 284U)

## LA GRAN DESCONOCIDA

Sin hacer nada, *las nuevas ideas de negocio, la publicidad, la presentación comercial... de los productos de una empresa*

quedan automáticamente protegidos por la legislación sobre protección contra la

## COMPETENCIA DESLEAL

Modalidad de PI contemplada en el Convenio de la Unión de París, Art. 10.bis, y desarrollada en España mediante la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, modificada por

**Ley 29/2009** de 30 de diciembre, *por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios)*



**Si los genéricos de sildenafilo usasen pastillas del mismo color azul y/o con la misma forma de rombo redondeado, podrían incurrir en infracción por competencia desleal**



Un automóvil incorpora mucha **tecnología, patentada o de dominio público**, y en gran parte compartida entre varios fabricantes. Sin embargo, **la forma externa de un automóvil suele ser exclusiva y se suele proteger mediante diseño industrial**, antes de la presentación pública del mismo.

Cuando la **apariencia o forma externa -no funcional-** de los productos tenga importancia para el éxito comercial de una empresa, la protección mediante el

## **DISEÑO INDUSTRIAL**

### **Modelo Industrial o Dibujo Industrial**

impedirá que los competidores los imiten.



**REGISTERED  
DESIGNS**



# Design patents bolstered by the Federal Circuit

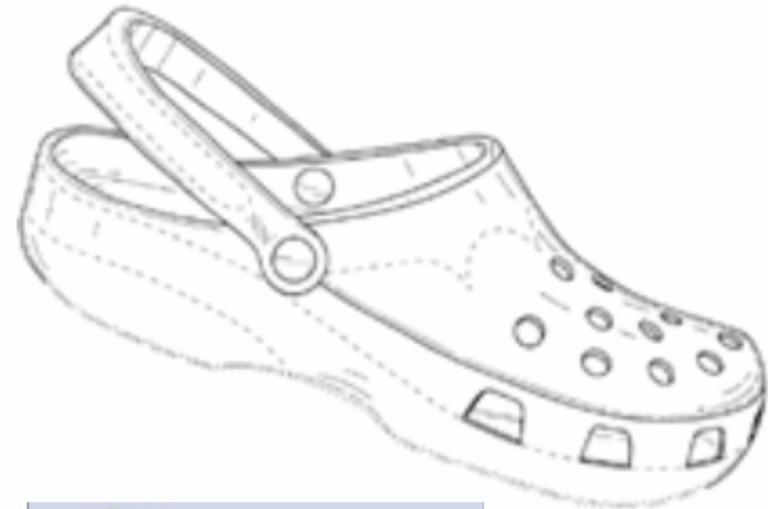
Eileen McDermott, New York

The Federal Circuit has overturned a ruling by the International Trade Commission that said that shoe designs mimicking the popular Crocs footwear did not infringe the company's design patent

Lawyers say that the decision could encourage more IP owners to protect their innovations with design patents.

Design Patent US D517,789 "Footwear"

The case involved Crocs' appeal from an ITC decision that shoes manufactured by Double Diamond Distribution, Effervescent Inc and Holey Soles Holdings did not infringe Crocs's US design patent number **D517,789** and that its US patent number **6,993,858** would have been obvious to a person of ordinary skill in the art. In his **opinion**, Judge Randall Rader of the Court of Appeals for the Federal Circuit applied the **Egyptian Goddess** standard for determining design patent infringement. He criticised the ITC for its "excessive reliance on a detailed verbal description in design infringement cases", saying that the written claim description in this case "distorts the infringement analysis by the ordinary observer viewing the design as a whole".



Holey's design

at de Barcelona

What is claimed is:

1. A footwear piece comprising:

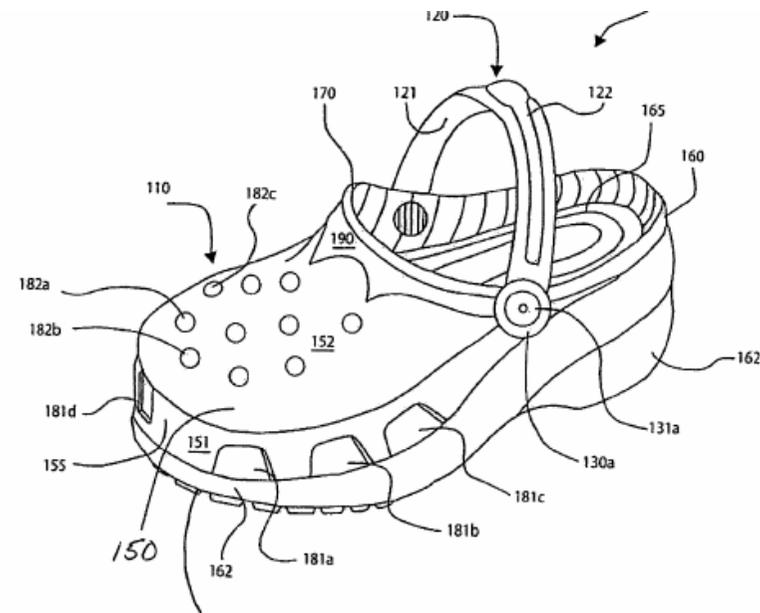
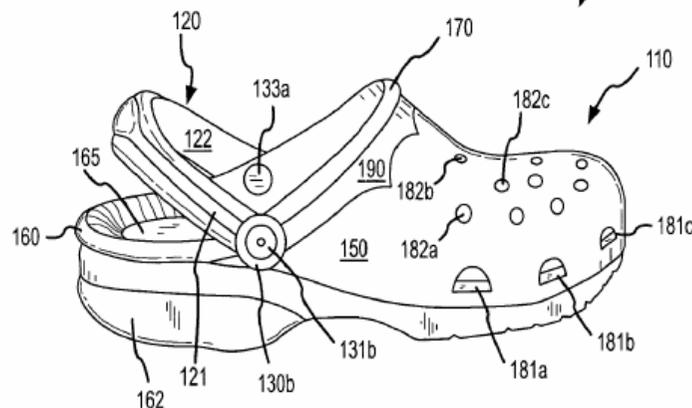
a base section including an upper and a sole formed as a single part manufactured from a moldable foam material; and

a strap section formed of a moldable material that is attached at opposite ends thereof to the upper of the base section with plastic connectors such that the moldable foam material of the strap section is in direct contact with the moldable material of the base section and pivots relative to the base section at the connectors;

wherein the upper includes an open rear region defined by an upper opening perimeter, and wherein frictional forces developed by the contact between the strap section and the base section at the plastic connectors are sufficient to maintain the strap section in place in an intermediary position after pivoting, whereby the strap section lends support to the Achilles portion of the

human foot inserted in the open rear region; and wherein the upper includes a substantially horizontal portion and a substantially vertical portion forming a toe region that generally follows the contour of a human foot, wherein the toe region tapers from an inner area of the base section where the larger toes exist to an outer area of the base section where the smaller toes exist; and wherein the sole includes a bottom surface having front and rear tread patterns longitudinally connected by a flat section.

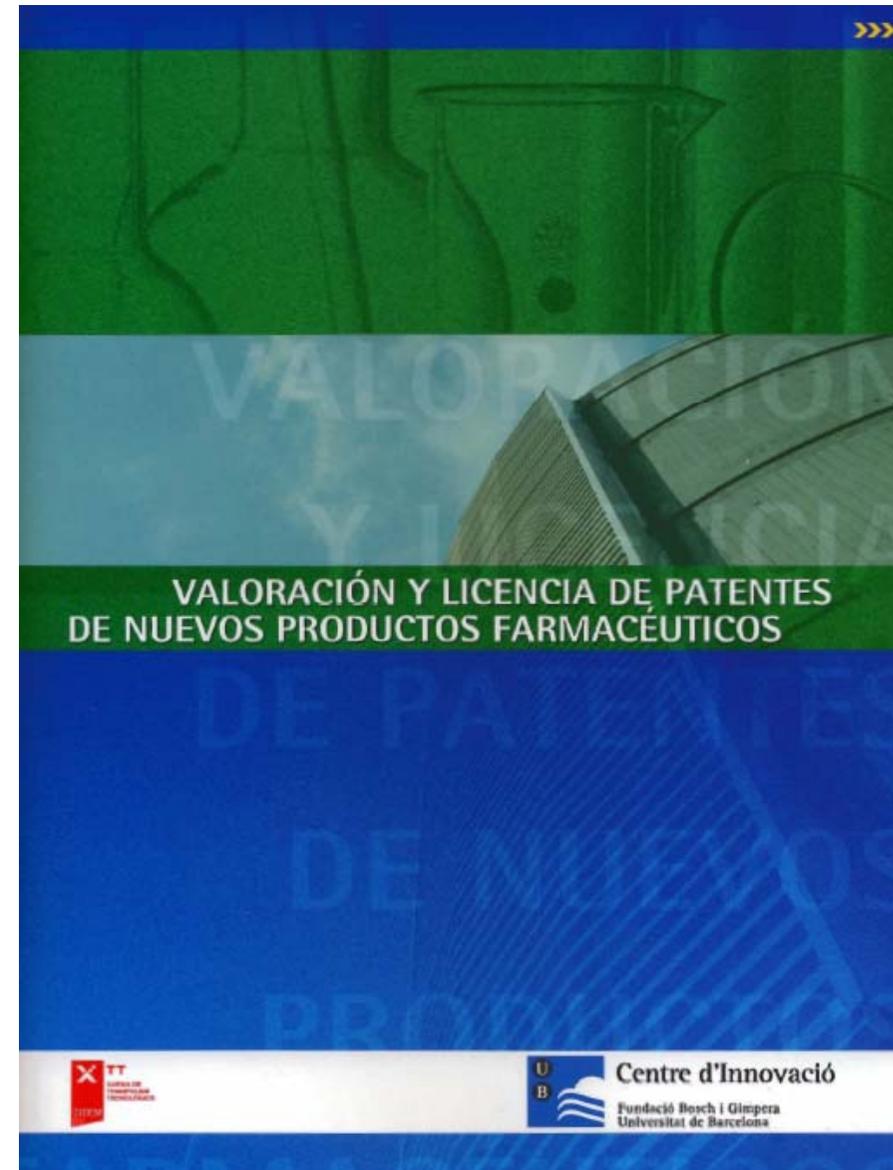
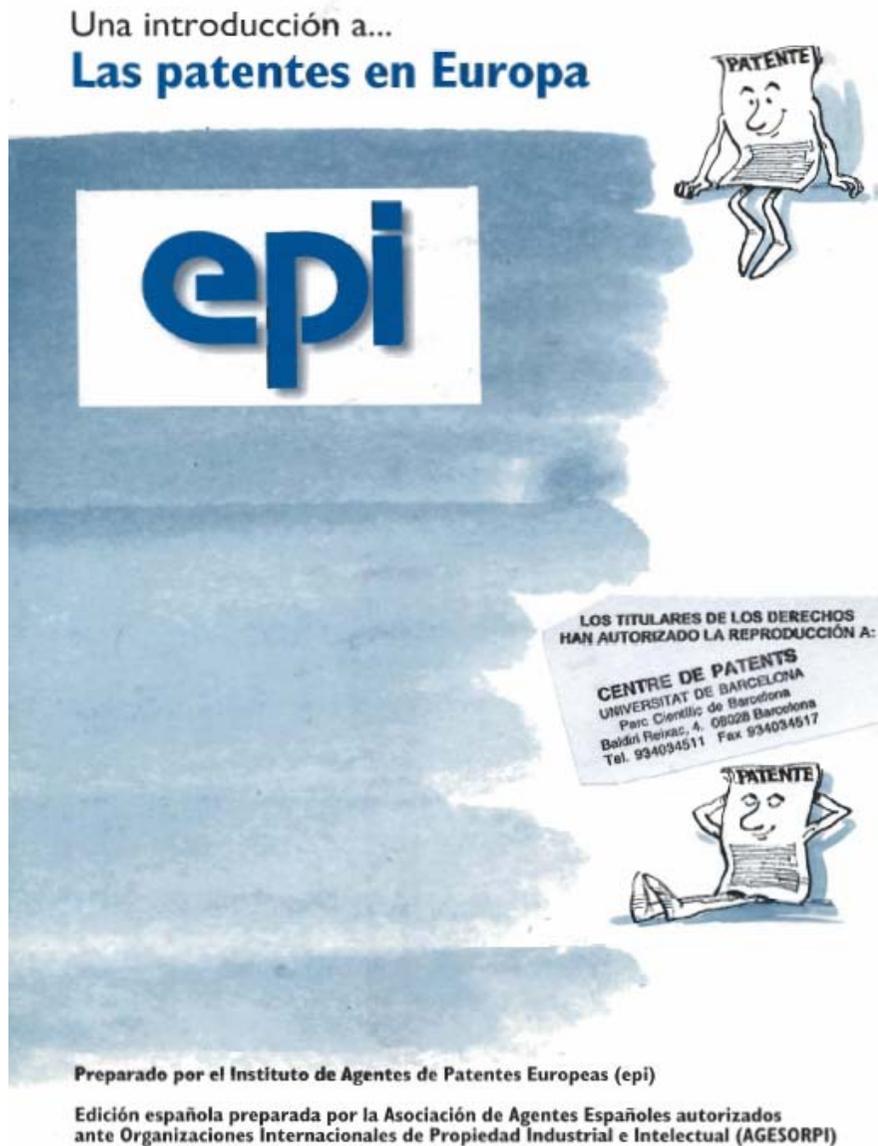
**(only other independent claim 2)**



## La documentación incluye estos dos libritos de la OEPM, 2009



# Otras dos publicaciones que se incluyen en la documentación



La Coca-Cola no está patentada. Si acaso, habrá algún secreto industrial

La fórmula sagrada



*Así lo hizo  
Mr. Pemberton*

Citrato de cafeína, 1 onza [28,35 gramos]-  
Extracto de vainilla, 1 onza  
Aromatizante, 2,5 onzas  
E. F. Coco, 4 onzas  
Ácido cítrico, 3 onzas  
Zumo de lima, 1 cuarto [de galón: 1 galón = 3,785 litros]  
Azúcar, 30 libras [1 libra = 453,6 gramos]  
Agua, 2,5 galones

*Mezclar la cafeína, el ácido y el zumo de lima en una cuarta parte de agua hirviendo y añadir la vainilla y el aromatizante cuando la mezcla esté fría.*

**Aromatizante**  
Esencia de naranja, 80 Esencia de limón, 120 Esencia Aceite de nuez moscada, 40 Esencia Aceite de canela, 40 Esencia de cilantro, 40 Esencia de neroli, 20 Alcohol, 1 cuarto [de galón].  
Se deja reposar 24 horas.

U.S. domingo 9 de mayo de 1993

Una empleada de Coca-Cola intentó vender a Pepsi una fórmula secreta de la marca. El FBI detiene a tres personas gracias a una denuncia de la empresa que recibió la oferta. **EL PAÍS 7 julio 2006**

EL PAÍS, domingo 12 de octubre de 1997

## Majórica

“Junto a las porcelanas de Lladró”, explican en Majórica, “somos la marca española más establecida en todo el mundo. En el futuro la empresa baraja explotar la marca en moda y marroquinería.



La fórmula química es el secreto mejor guardado de Majórica. / EL PAÍS

Con más de 5.500 millones de pesetas vendidos en 1996 en collares y pequeñas joyas y 5.000 puntos de venta en 110 países, Majórica, la marca mallorquina de perlas de imitación, guarda como uno de sus principales activos —la clave del negocio— la fórmula secreta y los métodos químicos trabajados desde principios de siglo

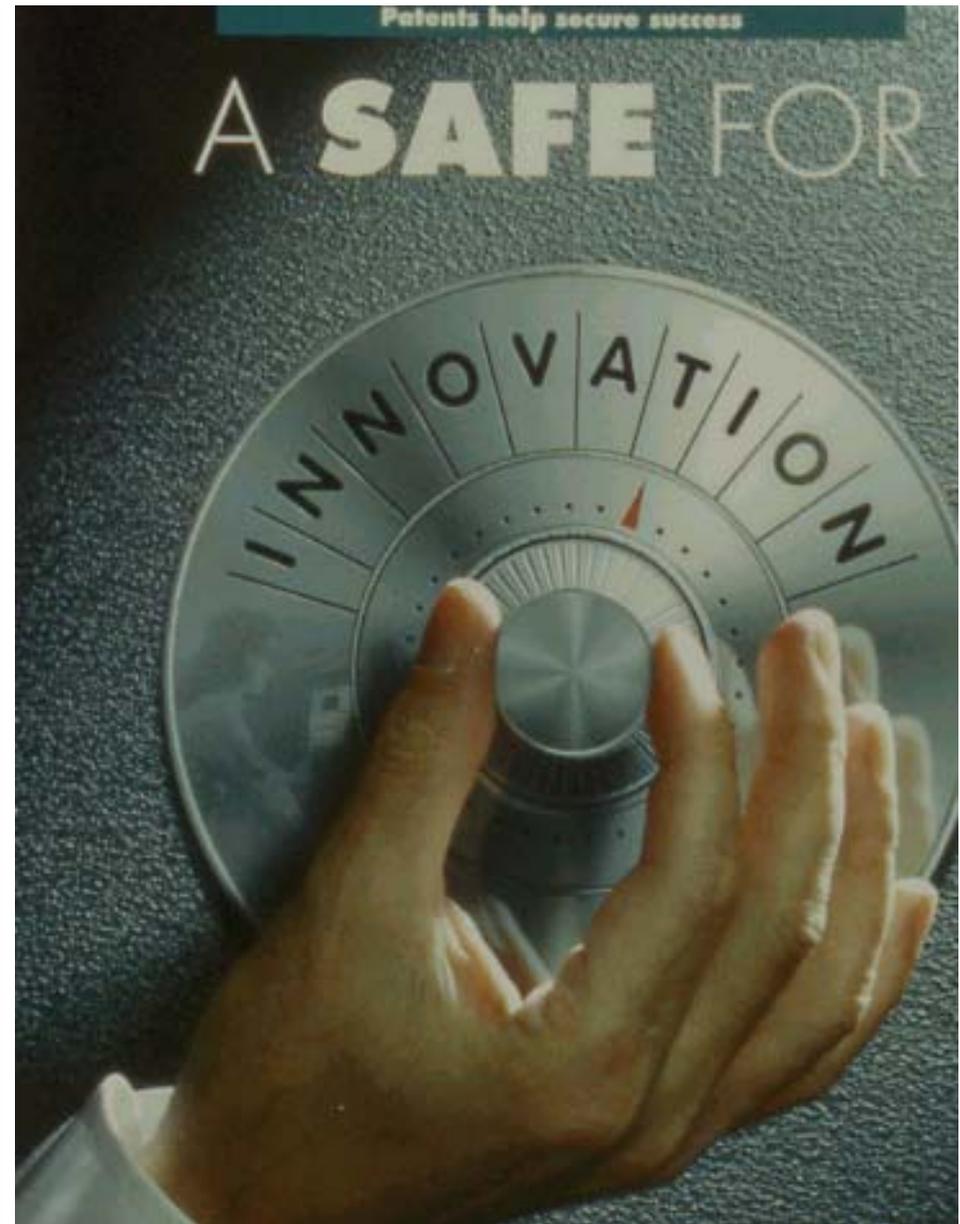
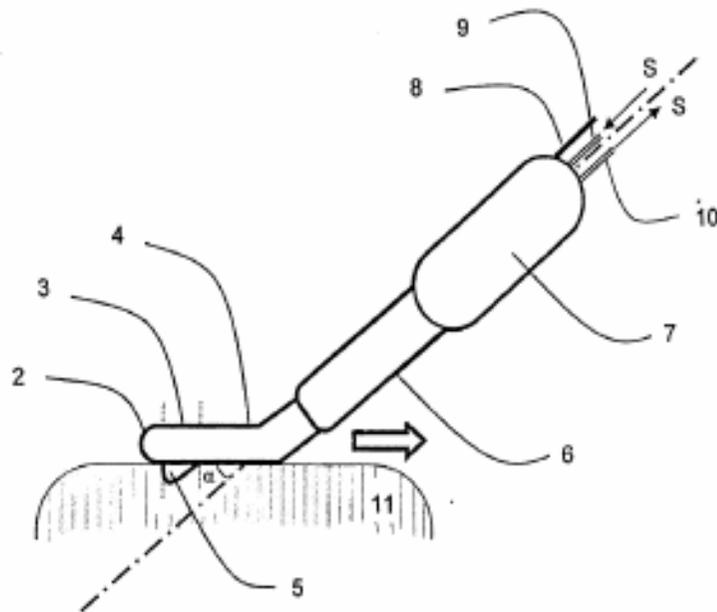
**Si se sabe guardar, un *know-how* puede durar siglos... Pero no todas las empresas saben**

(19) **United States**(12) **Patent Application Publication** (10) **Pub. No.: US 2010/0137856 A1**  
(43) **Pub. Date: Jun. 3, 2010**(54) **ELECTROSURGICAL INSTRUMENT FOR TISSUE COAGULATION AND CUT**(76) **Inventors:** **Fernando Burillo Pinilla,**  
Castelldefels(Barcelona) (ES);  
**Antonio Gilmer Sánchez,**  
Zaragoza (ES)**Correspondence Address:**  
**WENDEROTH, LIND & PONACK, L.L.P.**  
1830 15th Street, N.W., Suite 400 East  
Washington, DC 20005-1503 (US)(21) **Appl. No.:** **12/598,891**(22) **PCT Filed:** **Apr. 30, 2008**(86) **PCT No.:** **PCT/ES2008/000301**§ 371 (c)(1),  
(2), (4) **Date:** **Dec. 15, 2009**(50) **Foreign Application Priority Data**

May 2, 2007 (ES) ..... P200701227

**Publication Classification**(51) **Int. Cl.***A62B 30/08* (2006.01)*A62B 30/24* (2006.01)(52) **U.S. Cl.** ..... **606/33; 606/49**(57) **ABSTRACT**

A monopolar electro-surgical instrument comprising a cylindrical metallic electrode which is connected to one pole of a radio frequency generator on one extreme, said electrode comprising a liquid supply for cooling, a handle 7 that covers part of the electrode, a part 6 covered with an insulative material, and a coagulating and cutting insulated tip; said tip comprising a round ending part 2, a part 3 attached to a cutting metal blade 5 near the end, and a part 4 non-attached to a cutting metal blade. It is useful for precisely cut the tissue that it is previously coagulated, using a single instrument, and avoiding risk of bleeding.



**Dos modos complementarios de proteger la tecnología**

Si se sabe guardar adecuadamente [frecuentemente no se sabe], el

## **secreto industrial o *know-how***

(de tipo técnico: optimización de **procesos**, productos difíciles de imitar como **perfumes** o **cerámicas**, cepas de **microorganismos** que se puedan mantener controladas, **códigos fuente** de programas de ordenador...),

puede ser muy valioso como **ventaja competitiva** y como **activo de transferencia tecnológica** (licencia de *know-how*)

**Si la tecnología propia se puede explotar en secreto, normalmente convendrá no patentarla y mantenerla secreta, creando una prueba de explotación** -p.ej. mediante depósito notarial- para justificar el *uso previo*.

Obviamente **una información no puede guardarse como secreto industrial y divulgarse como publicación científica**. Pero a veces son informaciones distintas: **La información "de detalle" puede ser muy valiosa como *know-how* y/o *expertise***.

## CARACTERÍSTICAS DEL SECRETO INDUSTRIAL O *KNOW-HOW*

- Protege *información técnica patrimonial*, de tipo industrial o comercial.
- El *know-how* es información técnica *secreta* y *sustancial* (dar ventaja competitiva), está *identificada*, y está *protegida por medidas activas*.

## LA PATENTE Y EL *KNOW-HOW* SON COMPLEMENTARIOS

### PATENTE

Es un monopolio *legal*

De acceso *público*

Protege *invenciones*

Dura *20 años*

Es *territorial*

### *KNOW-HOW*

Es un monopolio *de facto*

De acceso *restringido*

Protege *cualquier información con valor*

Dura *mientras se mantenga secreto*

*No es territorial*

# PROGRAMA

1. Qué papel juega la propiedad intelectual-industrial (PI), y particularmente las patentes, en el mundo actual
2. **Cómo de un descubrimiento puede derivarse una invención**
3. Qué es lo primero que ha de hacer el investigador cuando cree tener una invención patentable
4. Qué se puede -y qué no se puede- patentar. Qué merece la pena ser patentado
5. Cómo redactar una solicitud de patente que tenga valor para ser transferida
6. **Cómo rentabilizar las invenciones realizadas por investigadores de universidades o de otros OPIs**

# Descubrimiento vs. invención

## La obligación moral de patentar que tienen los OPIs

Un descubrimiento (conocimiento nuevo) se convierte en una invención (solución técnica a un problema técnico) cuando se deriva de él una **aplicación industrial**. Entonces se puede presentar una **solicitud de patente** que crea un derecho que protege distintos aspectos de la invención (definidos en las reivindicaciones), y busca la ventaja competitiva proveniente de la explotación en exclusiva de la invención, o de la transferencia del derecho. La invención también puede protegerse como **secreto**.

Un descubrimiento difícilmente se aplicará industrialmente si no se solicita una patente, cuando se precise una inversión privada en desarrollo. **En estos casos, una universidad u OPI tiene el deber moral de patentar sus invenciones.**

**El objetivo de cualquier solicitud de patente es intentar su explotación, no contribuir a un pseudo-currículum académico**

## ¿ Qué es una PATENTE o un MODELO de UTILIDAD en propiedad intelectual-industrial ?

- Es un **título** asociado a un **documento** y a un **derecho**
- que tiene **duración limitada** (20 años desde la solicitud; 10 mod. util.)
- concedido por el Estado, **limitado al territorio del Estado**, pero **sin garantía de validez**
- **a quien tenga derecho a la protección** (el inventor o su empleador, si es invención laboral o por contrato), que paga todas las tasas
- reconociéndole el **derecho a ejercer acciones legales para impedir la explotación de la invención** a los terceros que no cuenten con su consentimiento
- **a cambio de que la invención se describa y haga pública** (a los 1,5 años desde la prioridad) de manera **suficiente** para que sea ejecutable por un experto en la materia
- y la invención **cumpla todos los demás requisitos de patentabilidad:** **carácter técnico, novedad, actividad inventiva**, aplicabilidad industrial, adecuada redacción de reivindicaciones, claridad, unidad...

# EPC Article 78: Requirements of a European patent application

(1) A European **patent application shall contain:**

(a) **a request for the grant** of a European patent;

(b) **a description** of the invention;

(c) **one or more claims**;

(d) **any drawings** referred to in the description or the claims;

(e) **an abstract**,

and satisfy the requirements laid down in the Implementing Regulations

## **EPC Article 85: Abstract.**

**The abstract shall serve the purpose of technical information only**; it may **not be taken into account** for any other purpose, in particular **for interpreting the scope of the protection** sought or applying Article 54, paragraph 3.

## EPC Article 83: Disclosure of the invention

The European patent **application shall disclose the invention** in a manner sufficiently **clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.**

## EPC Article 84: Claims

**The claims shall define the matter for which protection is sought [strictly, they do not define 'the invention']**. They shall be **clear and concise** and be **supported by the description.**

### **Guidelines C, III. 6.4: Lack of support vs. insufficient disclosure.**

It should be noted that, although an objection of lack of support is an objection under Art. 84, it can often...also be considered as an objection of insufficient disclosure of the invention under Art. 83, the objection being that the disclosure is insufficient to enable the skilled person to carry out the "invention" over the whole of the broad field claimed (although sufficient in respect of a narrow "invention").

**Both requirements are designed to reflect the principle that the terms of a claim should be commensurate with, or be justified by, the invention.**

**Whether the objection is raised as lack of support or as insufficiency is unimportant in examination proceedings; but it is important in opposition proceedings since there only the latter ground is available.**

# EPC Article 82: Unity of invention

The European patent application shall **relate to one invention only or to a group of inventions** so linked as to form a **single general inventive concept**.

## EPO Guidelines III, C. 7.1: General remarks

... The second of these alternatives, i.e. the single-concept linked group, may give rise to **a plurality of independent claims in the same category provided these claims comply with Rule 43(2), but the more usual case is a plurality of independent claims in different categories**.

Where the application both lacks unity of invention and fails to comply with the requirements of Rule 43(2), **the examiner may raise an objection under either Rule 43(2) or Art. 82 or under both**. The applicant cannot contest which of these objections has priority (see T 1073/98, Reasons 7.2).

# **EPC Article 100: Grounds for opposition**

## **[grounds for nullity grounds before the courts]**

Opposition may **only** be filed on the grounds that:

(a) **the subject-matter of the European patent [i.e. the claim] is not patentable under Articles 52 to 57;**

(b) the European patent **does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete** for it to be carried out by a person skilled in the art **[non compliance with Art. 83] [non compl. with Arts. 82 or 84 is not ground for opposition/nullity];**

(c) **the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed [non compliance with Art. 123(2)],** or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61 **[European patent applications filed by non-entitled persons],** beyond the content of the earlier application as filed.

# EPC Article 52: Patentable inventions

(1) European patents shall be granted for **any inventions, in all fields of technology**, provided that they **are new, involve an inventive step** and are **susceptible of industrial application**.

(2) The following in particular **shall not be regarded as inventions** within the meaning of paragraph 1:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(b) aesthetic creations;

(c) schemes, rules and **methods for performing mental acts**, playing games or **doing business**, and **programs for computers**;

(d) presentations of information.

(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein **only to the extent to which** a European patent application or European patent **relates to such subject-matter or activities as such**.

# EPC Article 53: Exceptions to patentability

European patents **shall not be granted in respect of:**

- (a) inventions **the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality**; such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States;
- (b) **plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals**; this provision shall not apply to **microbiological processes or the products thereof**;
- (c) **methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body**; this provision shall not apply to **products**, in particular **substances or compositions, for use** in any of these methods **[first and subsequent medical uses in the form of "purpose-limited product claims"]**.

## EPC Article 54: Novelty

1) An invention shall be considered to be **new [novel]** if it does **not form part of the state of the art [prior art]**.

(2) The **state of the art** shall be held to comprise **everything made available to the public** by means of a written or oral description, by use, or in any other way, **before the [effective] date of filing** of the European patent application.

(3) Additionally, the content of European **patent applications** as filed, **the dates of filing of which are prior** to the date referred to in paragraph 2 and which were **published on or after that date**, shall be considered as **comprised in the state of the art**.

.../...

## EPC Article 54: Novelty (cont.)

(4) Paragraphs 2 and 3 shall **not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a [any] method referred to in Article 53(c) [surgery, therapy or diagnosis], provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art [i.e. is new].**

**[allows patentability of "first medical use" claims]**

(5) Paragraphs 2 and 3 shall also **not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use** in a method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art.

**[allows claims of "subsequent (second or further) medical uses"]**

**This articles provide an exception from the general principle that product claims can only be obtained for (absolutely) novel products ["purpose-limited product claims"]**

# EPC Article 55: Non-prejudicial disclosures

(1) For the application of Article 54 [Novelty], a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:

(a) an **evident abuse** in relation to the applicant or his legal predecessor, or

(b) the fact that the applicant or his legal predecessor has **displayed** the invention at an official, or officially recognised, international **exhibition** falling within the terms of the **Convention on international exhibitions signed at Paris** on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.

(2) In the case of paragraph 1(b), paragraph 1 shall apply **only if the applicant states, when filing** the European patent application, that the invention has been so displayed **and files a supporting certificate** within the time limit and under the conditions laid down in the Implementing Regulations

# EPC Article 56: Inventive step

An invention shall be considered as involving an inventive step **if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art**. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3 [**patent applications filed before and published after the effective filing date**], these documents **shall not be considered** in deciding whether there has been an inventive step.

## **Guidelines C, IV. Patentability. 11: Inventive step**

1 General. 2 State of the art; date of filing. 3 Person skilled in the art. 4 Obviousness. 5 Problem-and-solution approach. 5.1 Determination of the closest prior art. 5.2 Formulation of the objective technical problem. 5.3 Could-would approach. 6 Combining pieces of prior art. 7 Combination vs. juxtaposition or aggregation. 8 "Ex post facto" analysis. 9 Origin of an invention. 10 Secondary indicators. 10.1 Predictable disadvantage; non-functional modification; arbitrary choice. 10.2 Unexpected technical effect; bonus effect. 10.3 Long-felt need; commercial success. 11 Arguments and evidence submitted by the applicant. 12 Selection inventions. 13 Dependent claims; claims in different categories. 14 Examples

# EPC Article 57. Industrial application

An invention shall be considered as susceptible of industrial application **if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.**

**Guidelines IV, C. 5. ... "Industry" should be understood in its broad sense as including any physical activity of "technical character" (see IV, 1.2), i.e. an activity which belongs to the **useful or practical arts [technology]** as distinct from the aesthetic arts; it does not necessarily imply the use of a machine or the manufacture of an article and could cover e.g. a process for dispersing fog or for converting energy from one form to another. **Thus, Art. 57 excludes from patentability very few "inventions" which are not already excluded by the list in Art. 52(2) (see IV, 2.1)... Methods of testing generally should be regarded as inventions susceptible of industrial application and therefore patentable... **A mere nucleic acid sequence without indication of a function [e.g. a EST without known function] is not a patentable invention** (EU Dir. 98/44/EC, rec. 23).****

## EPC Article 69: Extent of protection

(1) The **extent [scope] of the protection** conferred by a European patent or a European patent application **shall be determined by the claims**. Nevertheless, the **description and drawings shall be used to interpret the claims**.

### Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC

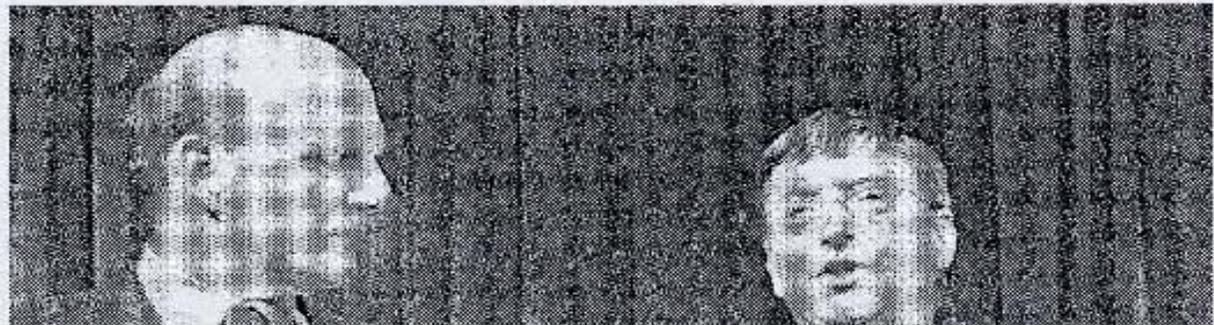
**(1) General principles.** Article 69 should not be interpreted as... On the contrary, it is **to be interpreted as defining a position** between these extremes **which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties**.

**(2) Equivalents.** For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, **due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims**.

# Multa de 521 millones de dólares a Microsoft por violar una patente

*Acusada de integrar tecnología de Eolas en su buscador Explorer*

Un jurado ha determinado que Microsoft se apropió en 1999 de tecnología de la compañía Eolas Technologies para mejorar su buscador Internet Explorer. El juez ha dictaminado una sanción de 521 millones de dólares. Eolas pedía en su demanda una multa de 1.200 millones de dólares. El gigante informático recurrirá.



**Eolas Wins Reexamination Of Patent In \$561M Lawsuit Against Microsoft (29 Sept. 2005).** In a troubling development for Microsoft Inc., the U.S. Patent and Trademark Office appears set to uphold the patent at the center of the \$561 million patent lawsuit brought by Eolas Technologies



FOTOGRAFÍA - Tecnología - Brad Smith, responsable de asuntos jurídicos de Microsoft

## Brad Smith, responsable de asuntos jurídicos de Microsoft

El ejecutivo comunitario consideró que la multinacional estadounidense aprovechaba su dominio en los sistemas operativos para expulsar a sus competidores a quienes, además, no facilitaba información para desarrollar productos compatibles con Windows. También cuestionó la integración del reproductor Media Player en su sistema operativo, y le obligó a venderlo por separado en la UE. Microsoft tiene dos meses de plazo para recurrir el fallo...

**LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ANTITRUST LAW) NO SE CONSIDERA P.I.**

Respaldo judicial a la Unión Europea en el 'caso **Microsoft**'. El Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo ratifica la **multa de 497 millones de euros a la empresa por abuso de posición dominante**

(Ciberp@aís 20.09.2007 p. 3)

**En Febrero 2008 ha recibido otra multa**

El sistema de patentes es el mejor (o menos malo) que tenemos para fomentar el progreso técnico. Pero, como toda actividad humana, es imperfecto (aunque no siempre en lo que se le acusa)

DEBATE *Uso y abuso de los medicamentos* / PASCUAL SEGURA

# Patentes y países pobres

**E**l sistema de patentes es una lacra de la humanidad, según una corriente de opinión que lo considera responsable, entre otras muchas desgracias, de que la población de los países pobres no tenga acceso a nuevos medicamentos como los antisida. Esta opinión autojustifica a ciertas organizaciones, que, para favorecer a los países pobres, combaten el sistema de patentes en general, una actividad que les resulta muy impactante en los medios de comunicación, y muy fácil dada la transparencia del sistema. Pero yo creo que es una opinión errónea y que esas organizaciones malgastan sus esfuerzos combatiendo algo que no es la raíz del problema.

A lo largo del siglo XX, la humanidad ha mejorado enormemente sus condiciones de vida, debido sobre todo al desarrollo científico y tecnológico; lamentablemente eso se ha hecho creando muchas desigualdades, tanto entre países co-

PASCUAL SEGURA, *director del Centre de Patents de la UB*

mo entre poblaciones de un mismo país. Hoy el mundo está dividido en unos doscientos países independientes, cuya actividad económica global –aproximadamente representada por su producto interior bruto ( PIB)– disminuye en gran medida desde la de los países económicamente más importantes hasta la de los países muy pequeños o muy pobres, localizados estos últimos principalmente en Asia meridional y África subsahariana. El sistema de patentes tiene como objetivo controlar de forma temporal el mercado mediante derechos de alcance estatal, por lo que es inexistente o inoperante en los países de poca importancia económica. Las empresas sólo patentan en los cuarenta o cincuenta países económicamente más importantes. En el resto de los países, los nuevos medicamentos no están patentados, por lo que, si no llegan a la población, no es por culpa de las patentes. La terrible realidad es que la mayoría de la población de los países pobres no sólo carece de nuevos medicamentos, relativamente caros, sino que también ca-

rece de medicamentos baratos y de cosas aún más esenciales, como alimentos y agua potable. ¿De qué le sirve a un enfermo disponer de un sofisticado medicamento antisida si no tiene agua potable para tomarlo, ni nada que comer?

Los medicamentos se inventan

**EN PAÍSES POBRES,  
donde se muere de  
hambre y de sida, las  
patentes no se pueden  
confiscar porque no hay**

en los países más industrializados, donde la investigación y el desarrollo farmacéutico se realiza por empresas privadas que hacen inversiones económicas enormes, y que han de proporcionar beneficios a sus accionistas. Si no existiera la protección de patente, no se inventarían medicamentos, algo que se ignora cuando se habla a la ligera

de los conflictos relativos a medicamentos antisida en Sudáfrica y Brasil. Estos dos países no son representativos de países pobres, pues representan mercados relativamente importantes (sus PIB son el 25% y el 125% del de España, respectivamente), si bien con enormes desigualdades internas. Para las empresas, rebajar mucho el precio de sus medicamentos antisida en estos países no es el verdadero problema; lo peligroso es el llamado comercio paralelo, por el que esos mismos medicamentos pueden reexportarse y competir en los mercados grandes de los que depende su subsistencia.

En situaciones de emergencia todos los gobiernos pueden confiscar los derechos de patente por razones de interés público, medida que también se ha planteado en Canadá y Estados Unidos con la patente del ciprofloxacino, único antibiótico autorizado contra el carbunco. Pero en la mayoría de los países pobres, donde la gente se muere de hambre y de sida, las patentes no se pueden confiscar, simplemente porque no hay. ●

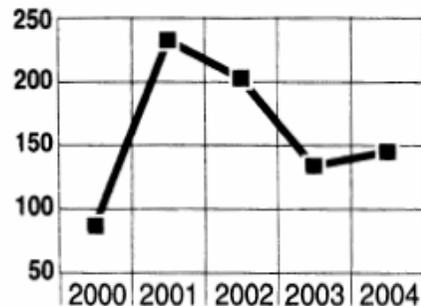
# Seat recibió ayudas públicas por valor de 147 millones en 2003 y 2004

Volkswagen, que quiere despedir a 1.346 empleados de su filial, condicionó su futuro a las ayudas

## ■ LA SALUD ECONÓMICA DE SEAT

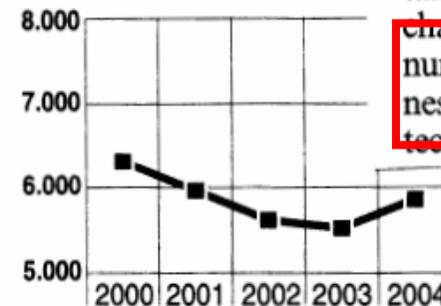
### Beneficios

En millones de euros



### Ingresos por ventas

En millones de euros



En el centro técnico de Seat trabajan unos 1.300 ingenieros. CC OO y la CGT —que presentará hoy sus argumentos de rechazo al ERE, como UGT— denuncian que Seat pagó 442 millones en 2004 al grupo por usar su tecnología.

EL PAÍS,  
9 de diciembre de 2005

En 2004 Seat pagó 442 millones EUR al grupo Volkswagen por licencias de patentes o know-how. ¿Quién decide el precio?

Desde 1963 (base de datos World Patents Index en STN) el grupo Volkswagen tiene unas 11.200 familias de patentes, de las cuales sólo 27 son con Seat.



RAINER JENSEN / EFE  
Bernd Pischetsrieder (Volkswagen), el ministro José Montilla y Andreas Schlee (Seat) en Wolfsburg

LA VANGUARDIA, 17 de enero de 2006

LA CRISIS DEL SECTOR DEL AUTOMÓVIL

Volkswagen pide al Gobierno inversión pública para asegurar el futuro de Seat

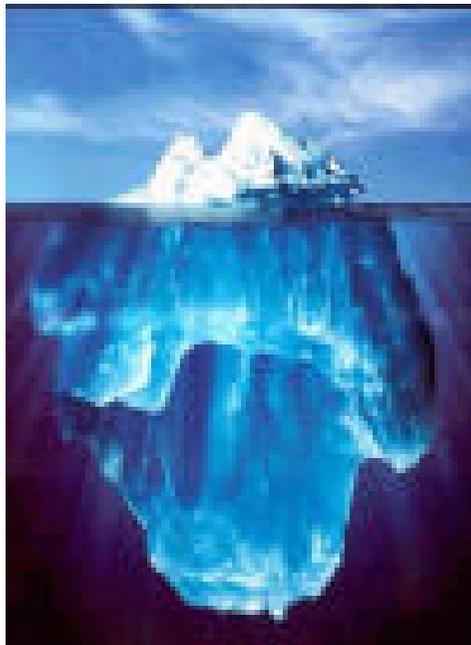
La firma alemana expresa a Montilla su apuesta por las plantas españolas

# Innovación vs. invención - ¿Cuánto se inventa?

**Innovación** = Acción y efecto de innovar. **Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado**. **Innovar** = Mudar o alterar algo, introduciendo novedades (DRAE, 2001)

**Innovar** = **Introducir** algo nuevo.

**Innovate** = to **introduce** novelties; to **make changes** in anything established; to bring in **innovations** (Webster's, 1979)



Se publican más de **un millón de solicitudes de patente (incl. modelo de utilidad) "distintas"** al año. Muchas solicitudes se abandonan antes de publicarse.

Aprox. el 40% de las **solicitudes publicadas** se conceden, convirtiéndose en **patentes** (en 3-4 países como media).

Sólo el 5-10% de las **patentes** se explotan o usan para algo

**El 70-85% de la información publicada en solicitudes de patente no se republica** en ninguna otra fuente de información



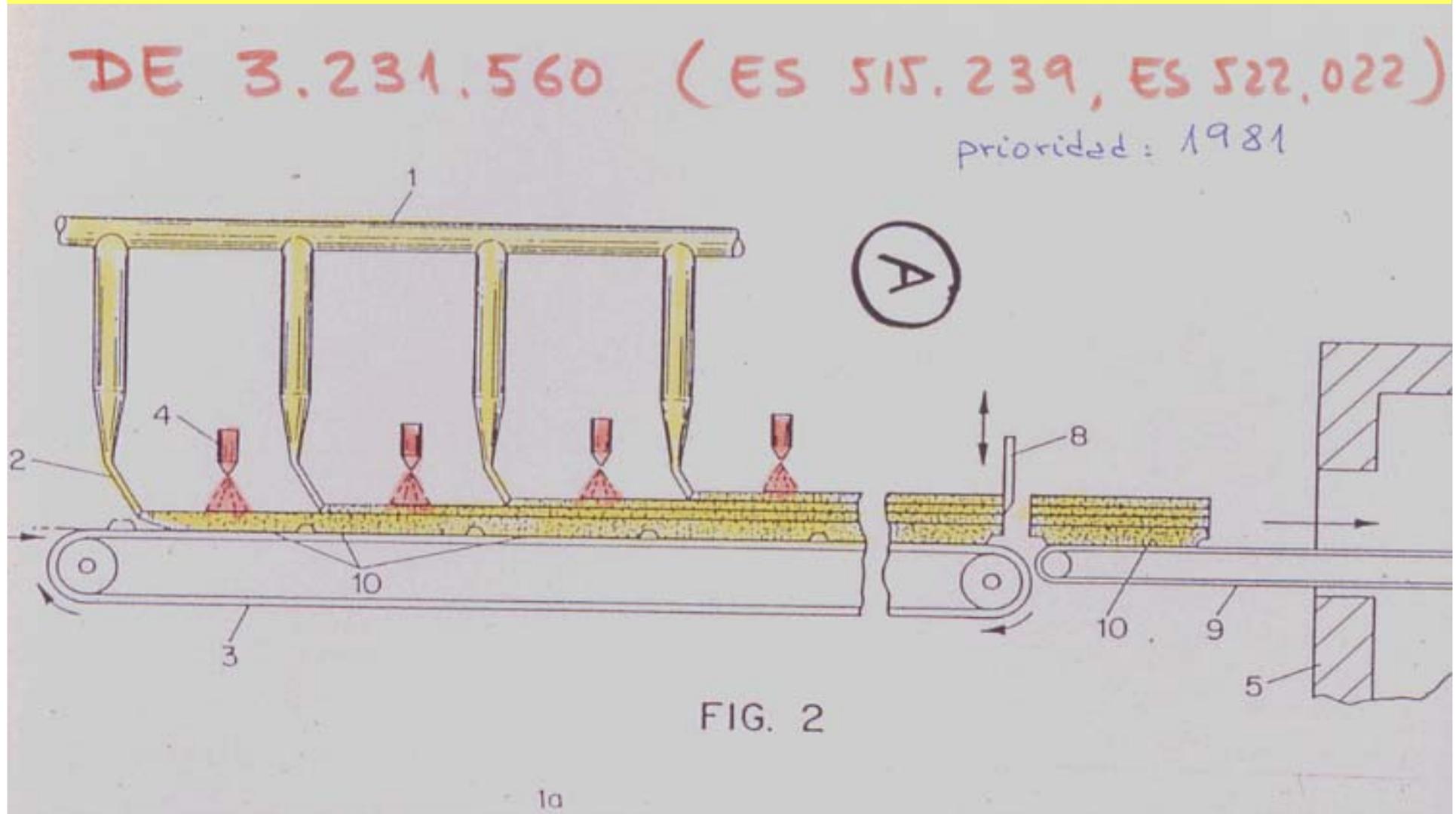
**Ejemplo de la  
incertidumbre del  
sistema de patentes**



**Avidesa y Miko  
usaban  
distintos  
diseños, pero  
aparentemente  
la misma  
tecnología  
patentada por  
Unilever (Frigo)**



Pero la patente alemana de Unilever fue declarada **nula** en la Oficina de Patentes Alemana tras una **oposición** (acción de nulidad) de Nestlé.

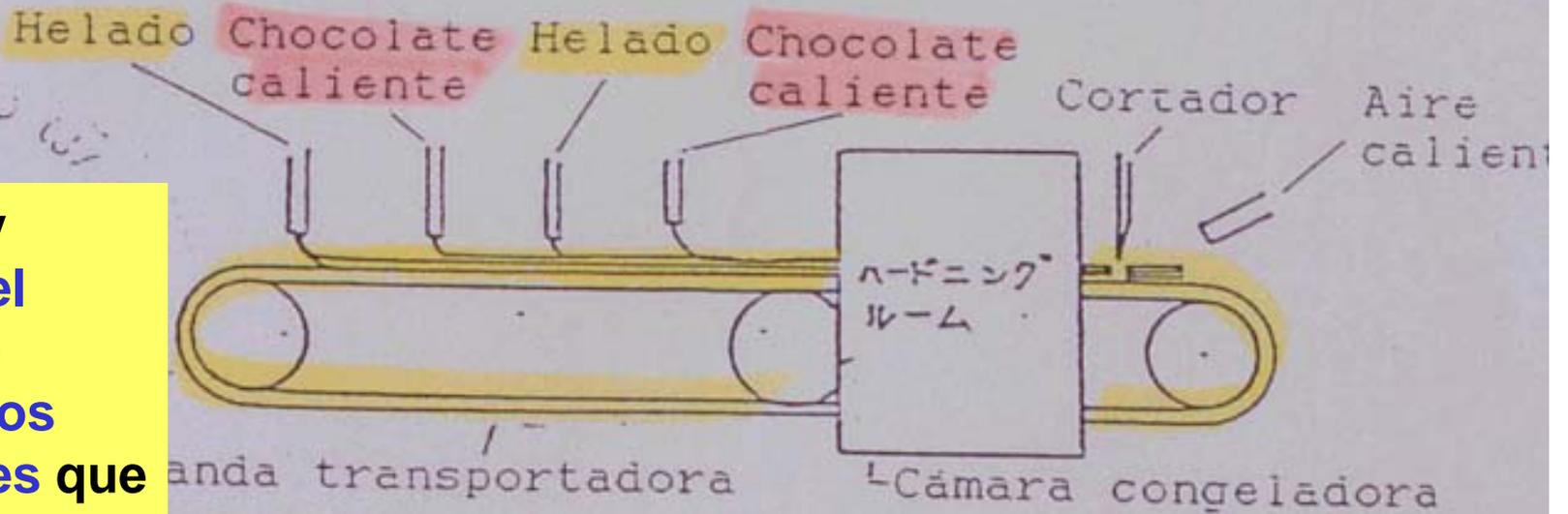


**Han habido pleitos por infracción de las patentes equivalentes españolas**

Este antecedente no se había considerado en el examen, pero fue crucial en la oposición



Fig. 12 B



Quando hay conflictos, el demandado busca nuevos antecedentes que puedan invalidar la patente que le ataca

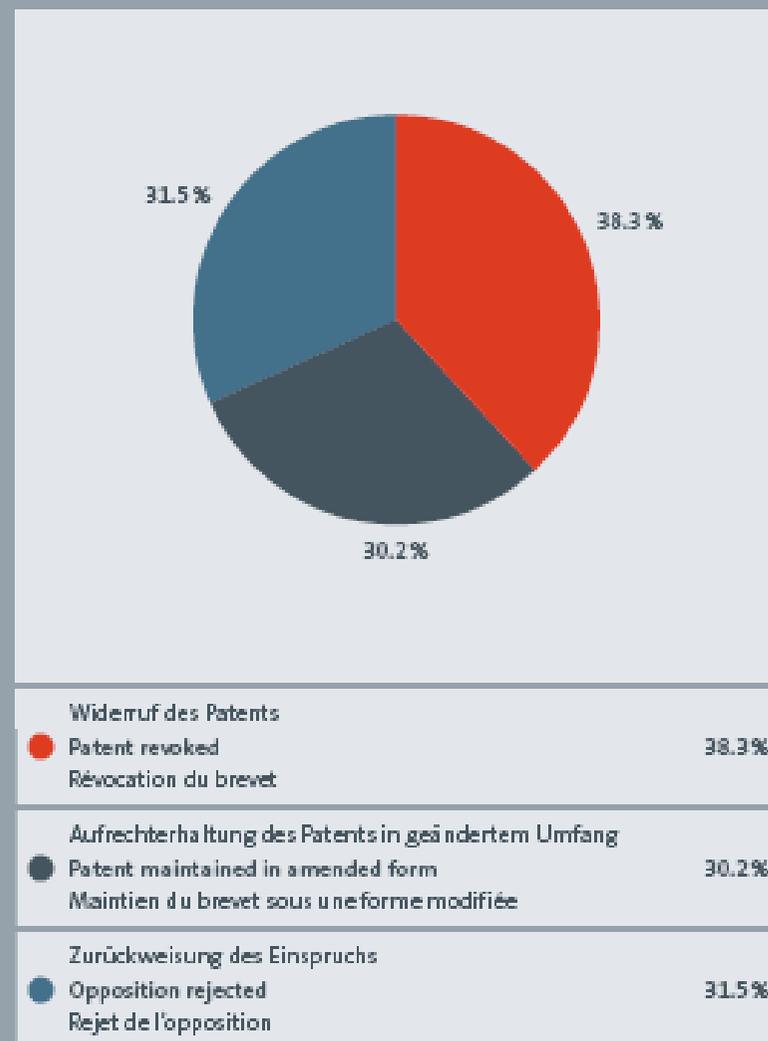
El porcentaje de **revocaciones** de patente en las oposiciones en la EPO ha crecido significativamente en los últimos 3 años:

<u>Año</u>	<u>% Revoc.</u>	<u>% Modif.</u>	<u>% Manten.</u>
<b>2007:</b>	<b>38.3</b>	<b>30.2</b>	<b>31.5</b>
<b>2006:</b>	<b>36.9</b>	<b>31.9</b>	<b>31.3</b>
<b>2005:</b>	<b>37.7</b>	<b>32.1</b>	<b>30.1</b>
<b>2004:</b>	<b>30.6</b>	<b>36.5</b>	<b>33.0</b>
<b>2003:</b>	<b>30.9</b>	<b>34.7</b>	<b>34.4</b>

## Opposition cases

During the year under review, oppositions were filed against 3 300 patents (2006: 3 000), the opposition rate declining slightly to 5.2 % (2006: 5.4 %), and examiners took decisions on 2 750 cases (2006: 2 640). 2 085 decisions took effect in 2007 (2006: 1 921).

Einspruchsentscheidungen  
Decisions In opposition cases  
Décisions rendues dans des  
procédures d'opposition



## Chances of a patent being considered invalid in US litigation

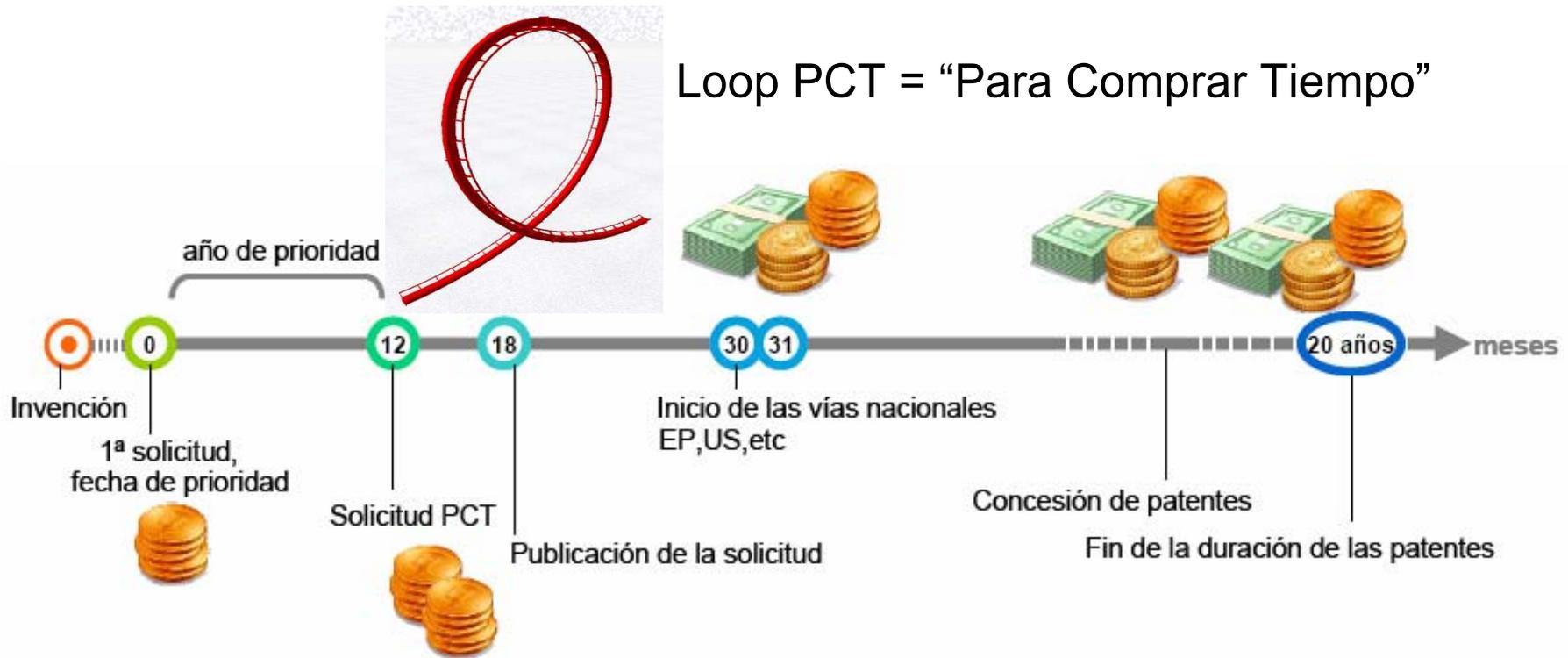
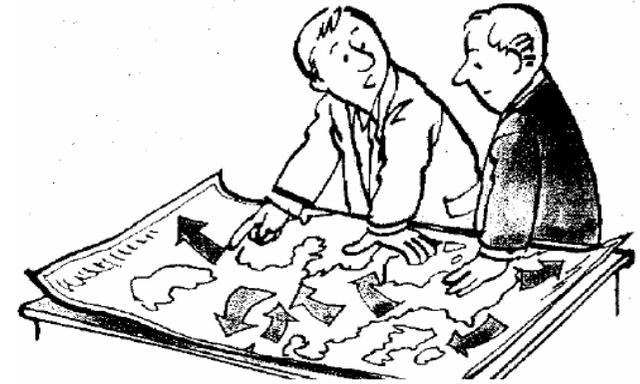
- Out of the 2,500 cases filed each year, **barely one in seven terminates with a court's judgment.** Most of the remaining cases were settled. It has been observed that most settlements occur prior to the pre-trial hearing.
  - Of those patents that go through to a court ruling, many do not survive validity challenges. **Approximately 40% of those patents challenged on validity grounds are found invalid on summary judgment.** Assuming summary judgment of validity is survived, **approximately 30% are found invalid at trial.**
  - There are also equitable challenges. Only in **less than 20% of the cases a patent does not survive a challenge on equitable conduct grounds.**
  - However, since a defendant can proceed on multiple grounds against a patent, the cumulative effect of all validity and equitable challenges results in **a patent not surviving a challenge to its validity approximately 45% of the time.**
- Cf. B. Hershkowitz (of Kenyon & Kenyon), "**What Are My Chances? From Idea Through Litigation**" in <http://library.findlaw.com/2003/Oct/16/133092.html> (and references therein)

# LA DECISIÓN DE INVERTIR EN PATENTAR

## 1.- ¿Tiene interés comercial?

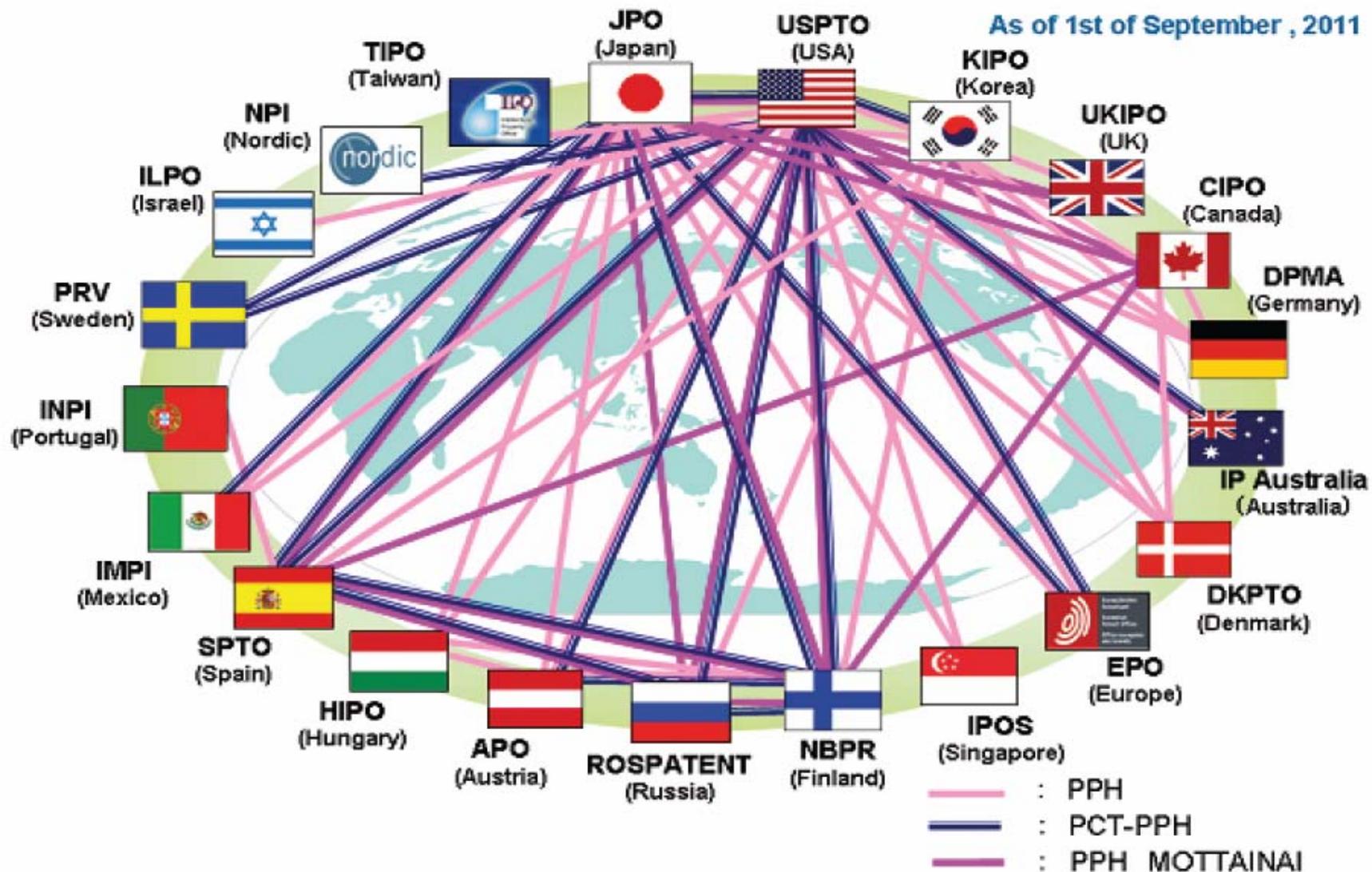
Ha de esperarse que la invención llegue al mercado, es decir, que se fabrique y se venda. Las expectativas de negocio son las que justificarán la inversión económica a realizar.

# Estrategia típica de protección



# Substantive examination at selected patent offices

Office	Exam	Time limit for asking
US (EEUU)	yes	none (authomatic at filing)
CN (China)	yes	3 years from filing or priority
JP (Japan)	yes	3 years from filing (also by third parties)
KO (South Korea)	yes	5 years from filing (also by third parties)
DE (Germany)	yes	7 years from filing (also by third parties)
GB (Great Britain)	yes	6 months after Application publication
EP (EPO)	yes	6 months after Search Report publication
FR (France)	no	
IT (Italy)	no	
NL (Netherlands)	no	
BE (Belgium)	no	
ES (Spain)	optional	3 months after Search Report publication



El Patent Prosecution Highway, es una herramienta de internacionalización e intercambio de esfuerzos ('work-sharing'), por la que a través de **acuerdos de naturaleza bilateral** se comparten resultados de trabajo entre las oficinas firmantes, agilizando los procedimientos de concesión de patentes.

Mediante este nuevo instrumento, la primera oficina que aborde la tarea de evaluar la patentabilidad de una invención, podrá transmitir a la segunda oficina de recepción los informes de búsqueda y los exámenes preliminares sobre la novedad y actividad inventiva que realicen sus examinadores, de esta manera, en la medida en que un mismo solicitante busque la protección de su invención en estos dos territorios, se evitará la duplicación de trabajo que hasta ahora se venía produciendo.

Puede conectarse al siguiente link

<http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index/>

## La estrategia de tramitación de solicitudes de patente dependerá mucho de las circunstancias del caso, p.ej.:

- De si se quiere obtener la **concesión rápida** de un título (de patente o, más rápido aún, de modelo de utilidad) porque el producto patentado va a comercializarse pronto (típico en invenciones electromecánicas); o, por el contrario, se quiere una **concesión lenta**, que retrase los pagos y dé tiempo a evaluar las expectativas de aprobación o negocio (típico de invenciones en farmacia y biomedicina).
- De si se contempla **obtener patentes en países extranjeros** (lo que hace recomendable redactar **en inglés** desde el principio; y solicitar la PCT en inglés para que "cuente" en US).
- Si no hay gran urgencia, lo habitual es **aprovechar el derecho de prioridad** obtenible con la primera solicitud en (casi) cualquier oficina del mundo. Varios países, incluida ES, obliga a sus solicitantes a **presentar las solicitudes prioritarias en la oficina nacional** para control militar (en ES hay que hacerlo en la OEPM, como solicitud nacional, EP o PCT).
- A lo largo del año de prioridad es frecuente mejorar y ampliar la redacción, antes de presentar las **solicitudes definitivas** (nacionales, EP o PCT).

# CUÁNDO PATENTAR

- Depende de la probabilidad de que otros puedan llegar a la misma invención: **depende de lo "caliente" que sea el tema.**
- **Tan pronto como se pueda describir alguna realización** (un experimento real, un dibujo que permita construir el aparato, etc) suficiente para obtener un derecho de **prioridad fuerte.**
- **Durante el año de prioridad se decidirá entre:** (a) **abandonar** totalmente; (b) **abandonar y volver a solicitar** (quizás mejorando la solicitud) para obtener otro derecho de prioridad; (c) **continuar sólo con la solicitud prioritaria**, obteniendo protección en el país inicial; y (d) **extender la protección** mediante una solicitud internacional (PCT) o solicitudes nacionales y regionales (EPO).

**¡Patentar y publicar antes de que la invención esté "madura" es desastroso!** No se obtiene un derecho fuerte, y se dificulta el obtenerlo después.

**En un OPI, donde generalmente es imposible "abandonar y volver a solicitar", la solicitud prioritaria ha de redactarse lo mejor posible.**

## La solicitud prioritaria de patente deber redactarse lo mejor posible, especialmente en un OPI

En una empresa no se debería tolerar la divulgación de una información antes de que ésta se haya publicado en una solicitud de patente (tras 1,5 años de la prioridad), para no favorecer a los competidores, y para poder abandonar la solicitud y presentarla mejorada (asumiendo el riesgo de abandonar la prioridad inicial).

En un OPI la OTRI no controla las divulgaciones (tesis, congresos, artículos, etc.), que frecuentemente se realizan poco después de presentar la solicitud prioritaria, con lo que:

- No se puede abandonar la solicitud prioritaria y volverla a presentar, corregida y/o ampliada.
- Si se introducen correcciones y/o materia nueva en la solicitud PCT se corre el riesgo de que la materia nueva resulte nula, por no beneficiarse de la prioridad y haberse autodestruido irreversiblemente su novedad o actividad inventiva por la divulgación.

**A menos que la solicitud definitiva (digamos, PCT) sea sustancialmente idéntica a la solicitud prioritaria, conviene abandonar la prioritaria para que no se publique, lo que podría interpretarse como pérdida de CV en un OPI**

Esto sucede frecuentemente, en las situaciones de "prioridad interna" (digamos, solicitudes definitivas con efectos en una oficina que reivindican la prioridad de una solicitud en la misma oficina), que son posibles en la EPO pero no en la OEPM. Y con el PCT el tema se puede complicar (nacional-vía-PCT, Euro-PCT).

[NOTA AVANZADA: Se quiere evitar el riesgo de que la publicación de la solicitud prioritaria la convierta en estado de la técnica anticipatorio de la novedad, en el sentido del Art. 54.3 EPC ó Art. 6.3 LP].

**¿Se valorará como CV una solicitud prioritaria presentada y luego abandonada para que no se publique?**

**MALENTENDIDO: La "publicación" en materia de patentes no es comparable a la publicación en el mundo científico !**

## En un OPI la solicitud prioritaria deber redactarse en inglés

- Los **inventores** generalmente conocen la **terminología científico-técnica** pertinente **en inglés**, y redactan **en inglés** sus **publicaciones científicas** (cuyos manuscritos son muy útiles para redactar la solicitud de patente).
- Hay que describir la técnica **en inglés para poder buscar su *prior art***, pues **la mayoría de bases de datos y de documentos** están **en inglés**.
- Los buenos **redactores** están familiarizados con la jerga (jurisprudencia, práctica...) **en inglés** de la EPO y la USPTO.
- Si se desea que la prioritaria sea una solicitud ES, **la traducción desde el inglés al castellano es más fácil que a la inversa** y la pueden realizar los inventores. **Desde el castellano al inglés es difícil**, incluso para un traductor profesional con formación generalista (que además es caro).
- Hay que tener una versión **en inglés** inmediatamente después de la fecha de prioridad **para poderla enseñar a posibles interesados de cualquier país (¡Especialmente importante en OPIs!)**
- La versión **en inglés ya está preparada para EP y US**, y es **preferible al castellano para CN y JP**. Basta con usar **un inglés sencillo y claro**.

# DÓNDE PATENTAR

- Normalmente se patenta **para controlar la venta** del producto que incorpora la invención, por lo que el tamaño del mercado es determinante (a veces se patenta **para controlar la producción**).
- Se patentará en los mercados (países) en los que haya importantes **expectativas de negocio** (países económicamente importantes).

## Depende del sector industrial:

- En **electrónica** se patenta mucho (muchas invenciones distintas), pero en muy pocos países (p.ej. 5-10). Abunda la **explotación compartida** (intercambio masivo de licencias)
- En **química-farmacia-biotecnología** se patenta menos, pero en muchos países (p.ej. 30-50). Abunda la **explotación en exclusiva**.

# Geographical Strategy – **WHERE** and WHY?

So, why are there such **significant differences** in the geographical coverage for patents across different industries ?



**PHARMA**  
**30-50** Countries



**WIRELESS**  
**3-10** Countries



**SEMIC.**  
**1-3** Countries



- 2010 -

First 20 countries by their Gross Domestic Product (GDP)

ES is # 12  
(# 9 in 2009)

2010 List by the International Monetary Fund<sup>[1]</sup>

Rank	Country	GDP (millions of US\$)
—	<i>World</i>	62,909,274 <sup>[4]</sup>
—	<i>European Union</i>	16,282,230 <sup>[4]</sup>
1	United States	14,657,800
2	People's Republic of China	5,878,257 <sup>[nb 2]</sup>
3	Japan	5,458,872
4	Germany	3,315,643
5	France	2,582,527
6	United Kingdom	2,247,455
7	Brazil	2,090,314
8	Italy	2,055,114
9	Canada	1,574,051
10	India	1,537,966
11	Russia	1,465,079
12	Spain	1,409,946
13	Australia	1,235,539
14	Mexico	1,039,121
15	South Korea	1,007,084
16	Netherlands	783,293
17	Turkey	741,853
18	Indonesia	706,735
19	Switzerland	523,772
20	Poland	468,539

2010 List by the World Bank<sup>[2]</sup>

Rank	Country	GDP (millions of US\$)
—	<i>World</i>	63,048,823
1	United States	14,582,400
—	Eurozone	12,174,523 <sup>[nb 3]</sup>
2	People's Republic of China	5,878,629 <sup>[nb 2]</sup>
3	Japan	5,497,813
4	Germany	3,309,669
5	France	2,560,002 <sup>[nb 4]</sup>
6	United Kingdom	2,246,079
7	Brazil	2,087,890
8	Italy	2,051,412
9	India	1,729,010
10	Canada	1,574,052
11	Russia	1,479,819
12	Spain	1,407,405
13	Mexico	1,039,662
14	South Korea	1,014,483
15	Australia	924,843
16	Netherlands	783,413
17	Turkey	735,264
18	Indonesia	706,558
19	Switzerland	523,772
20	Poland	468,585
21	Belgium	467,472

2010 List by the CIA World Factbook<sup>[3]</sup>

Rank	Country	GDP (millions of US\$)
—	<i>World</i>	63,170,000
—	<i>European Union</i>	16,070,000
1	United States	14,660,000
2	People's Republic of China	5,878,000 <sup>[nb 2]</sup>
3	Japan	5,459,000
4	Germany	3,316,000
5	France	2,583,000
6	United Kingdom	2,247,000
7	Brazil	2,090,000
8	Italy	2,055,000
9	Canada	1,574,000
10	India	1,538,000
11	Russia	1,465,000
12	Spain	1,410,000
13	Australia	1,236,000
14	Mexico	1,039,000
15	South Korea	1,007,300
16	Netherlands	783,300
17	Turkey	741,900
18	Indonesia	706,700
19	Switzerland	523,800
20	Poland	468,500

[http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_countries\\_by\\_GDP\\_%28nominal%29](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28nominal%29)

# 2009 - COUNTRIES BY GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)

2009 List by the **International Monetary Fund**<sup>[1]</sup>

Rank	Country	GDP (millions of USD)
—	<i>World</i>	57,937,460 <sup>[4]</sup>
—	 <i>European Union</i>	16,447,259 <sup>[4]</sup>
1	 United States	14,256,275
2	 Japan	5,068,059
3	 People's Republic of China	4,908,982 <sup>[2]</sup>
4	 Germany	3,352,742
5	 France	2,675,951
6	 United Kingdom	2,183,607
7	 Italy	2,118,264
8	 Brazil	1,574,039
9	 Spain	1,464,040
10	 Canada	1,336,427
11	 India	1,235,975
12	 Russia	1,229,227
13	 Australia	997,201

2009 List by the **World Bank**<sup>[2]</sup>

Rank	Country	GDP (millions of USD)
—	<i>World</i>	58,133,309
1	 United States	14,256,300
—	 Eurozone	12,455,979 <sup>[3]</sup>
2	 Japan	5,067,526
3	 People's Republic of China	4,909,280 <sup>[2]</sup>
4	 Germany	3,346,702
5	 France	2,649,390 <sup>[4]</sup>
6	 United Kingdom	2,174,530
7	 Italy	2,112,780
8	 Brazil	1,571,979
9	 Spain	1,460,250
10	 Canada	1,336,067
11	 India	1,296,085
12	 Russia	1,230,726
13	 Australia	924,843
14	 Mexico	874.902

2009 List by the **CIA World Factbook**<sup>[3]</sup>

Rank	Country	GDP (millions of USD)
—	<i>World</i>	58,150,000
—	 <i>European Union</i>	16,240,000
1	 United States	14,260,000
2	 Japan	5,068,000
3	 People's Republic of China	4,909,000 <sup>[2]</sup>
4	 Germany	3,353,000
5	 France	2,676,000
6	 United Kingdom	2,184,000
7	 Italy	2,118,000
8	 Brazil	1,574,000
9	 Spain	1,464,000
10	 Canada	1,336,000
11	 Russia	1,255,000
12	 India	1,236,000
13	 Mexico	1,017,000

[http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_countries\\_by\\_GDP\\_%28nominal%29](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28nominal%29)

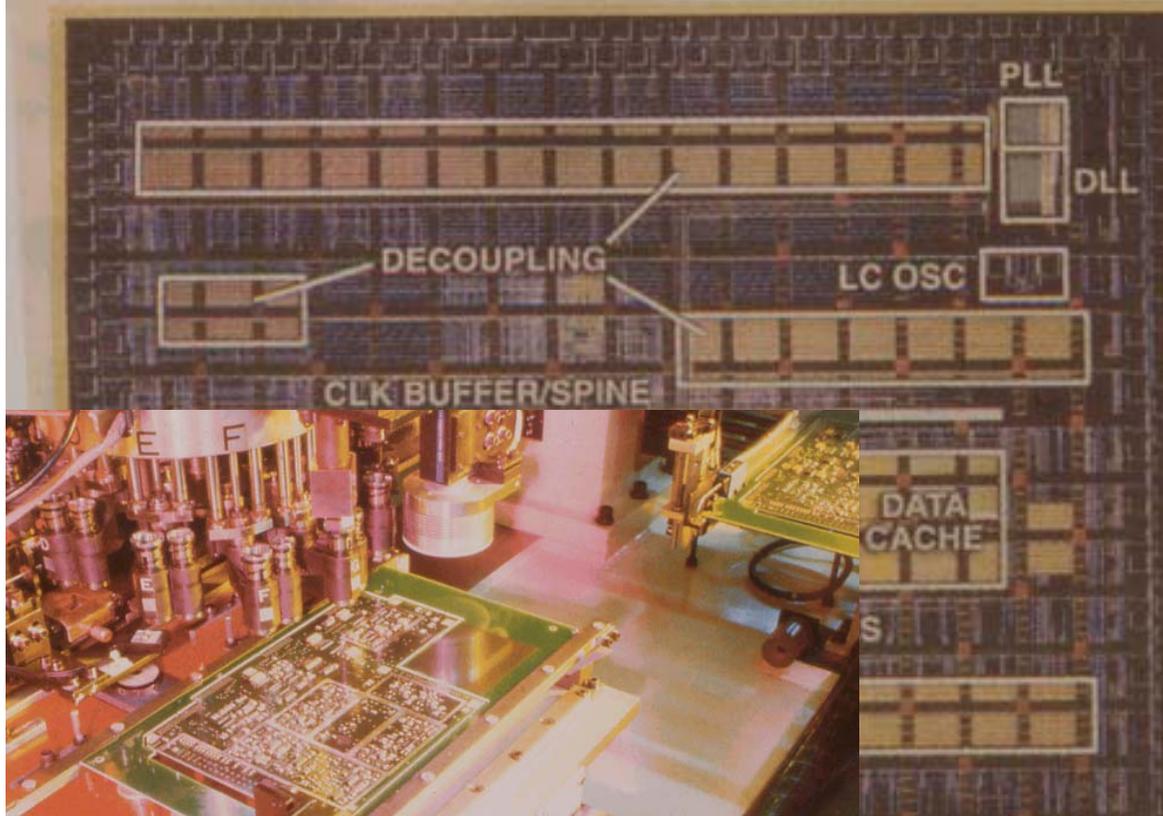


**Las patentes juegan distintos papeles en los distintos sectores industriales.**

**Siguen siendo muy importantes en los sectores eléctrico y mecánico (p.ej. en todo tipo de maquinaria, incluida la máquina-herramienta), donde no crean problemas jurídicos**

La electrónica y las TICs son los sectores donde más invenciones se patentan, pero en un número reducido de países. Son frecuentes los intercambios de licencias de patentes.

*tes tecnológicas han conseguido durante 1997.*



RÁNKING 1997 DE PATENTES TECNOLÓGICAS		
POSICIÓN	EMPRESA	PATENTES
1	IBM	1.724
2	Canon	1.378
3	NEC	1.095
4	Motorola	1.058
5	Fujitsu	903
6	Hitachi	902
7	Mitsubishi	893
8	Toshiba	862

RDIA VIERNES, 20 FEBRERO 1998

**Sony and Samsung to share patents** (Legal Media Group - 18 December 2004) Two of Asia's leading electronics companies, Samsung and Sony, have agreed to share patent portfolios in an extensive cross-licensing deal.

# LA MALA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PATENTES SOBRE T.I.C. EN E.E.U.U.: Una posible **disfunción del sistema de patentes**

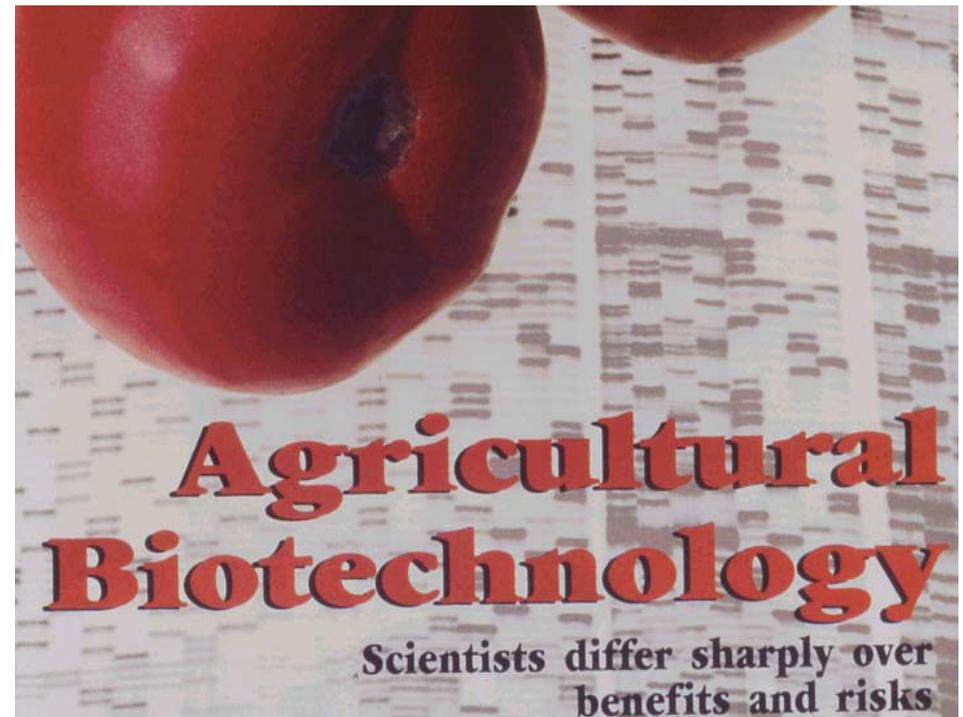
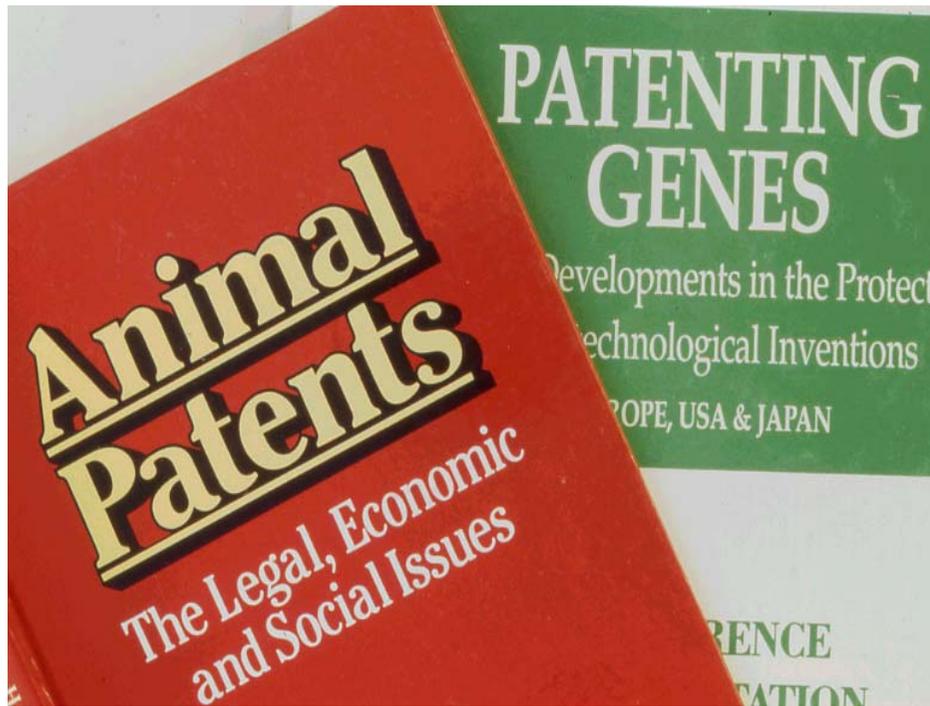
- Un producto comercial puede estar protegido simultáneamente por muchas patentes, difíciles de localizar (p.ej. un MP3).
- Se solicitan y conceden **demasiadas** patentes intrínsecamente **nulas** (falta de actividad inventiva - quizás cambie con Sent. US Sup. Court 30.04.2007 *KRS v Teleflex*), pero **difíciles de anular** (no hay oposición; el reexamen es muy limitado).
- Los tribunales, especialmente los jurados, tienen **propensión** a considerar que las patentes concedidas **son válidas y se infringen**, y a otorgar **exorbitantes daños y perjuicios** (1.520 M\$ *Alcatel vs. Microsoft*).
- Prácticamente **no hay derecho de preuso**. Los tribunales, especialmente el CAFC, conceden **injunctions (paralizaciones del demandado) demasiado a la ligera** y **no hay necesidad de justificar la explotación** de la patente.

Como consecuencia, están surgiendo muchas **empresas meramente gestoras de patentes** (p.ej. los llamados "**troles**") que, sin ningún interés en la explotación, invierten en obtenerlas, ocultarlas, no dar licencias, y amenazar con *injunction* cuando hay un producto comercial exitoso (ej. *NTP vs RIM (Blackberry)*; RIM pagó 612 M\$). Incluso se usan las patentes para tender "**emboscadas**", favoreciendo que la tecnología patentada se convierta en estándar, para demandar después con ellas. ¡Hasta hay **subastas** de patentes!



Las patentes son cruciales en química fina y farmacia. En este último sector se tiende a la explotación en exclusiva





**FOREFRONT TECHNOLOGY** Pharmacogenomics relies on high-throughput genetic analysis.

# PHARMACOGENOMICS

Genetic markers such as single-nucleotide polymorphisms may lead to personalized medicines for a wide variety of diseases

Las patentes son cruciales en la moderna biotecnología y biomedicina

# PROGRAMA

1. Qué papel juega la propiedad intelectual-industrial (PI), y particularmente las patentes, en el mundo actual
2. Cómo de un descubrimiento puede derivarse una invención
3. Qué es lo primero que ha de hacer el investigador cuando cree tener una invención patentable
4. Qué se puede -y qué no se puede- patentar. Qué merece la pena ser patentado
5. Cómo redactar una solicitud de patente que tenga valor para ser transferida
6. Cómo rentabilizar las invenciones realizadas por investigadores de universidades o de otros OPIs

## Un inventor no necesita aprender sobre derecho y práctica de patentes. Lo único que ha de hacer es:

- **Buscar antecedentes** en bases de datos de artículos (Medline, Excerpta Medica, Biosis Previews, Science Citation Index...), pero sobre todo de **patentes** (**SciFinder-CAS**, **Derwent-WoK**, **Esp@cenet**, INVENES, USPTO ó Google-Patents, etc.) para convencerse de que tiene algo **absolutamente nuevo**.
- **Evitar la autodivulgación prematura** (**abstracts** o posters en congresos, **depósito** de tesis, **acceso público** a artículos en Internet o en papel, etc.) que vaya contra la novedad o actividad inventiva, impidiendo la patentabilidad de su posible invención.
- **Consultar con algún experto** (OTRI, CTT, agente privado, etc.) **y/o con el responsable de patentes de la institución**.

The screenshot displays the SciFinder web application in a Mozilla Firefox browser. The address bar shows the URL <https://scifinder.cas.org/scifinder/view/scifinder/scifinderExplore.jsf>. The page title is "SciFinder - Explore Substances - Mozilla Firefox". The main content area is titled "Explore Substances" and features a "Structure Editor" window. The editor displays the chemical structure of a complex molecule, which includes a piperazine ring, a sulfonamide group, a benzene ring with an ethoxy substituent, and a fused pyrimidopyrimidine ring system. The interface includes a toolbar with various drawing tools, a "Drawing Editor" panel with radio buttons for "Structure", "Reaction", and "Markush", and a "Get substances that match your query using:" section with an "Exact search" option. The browser's address bar and search bar are also visible.

**SciFinder (desde 2012 sólo en versión web) de CAS cubre las patentes químico-farmacéuticas-biológicas de 50 oficinas/países (Medline, Excerpta Medica, Science Citation Index... no cubren patentes). La mayoría de universidades españolas son suscriptoras de SciFinder**

ISI Web of Knowledge [v.4.10] - Derwent Innovations Index Home - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sauwok.fecyt.es/apps/DIIDW\_GeneralSearch\_input.do?highlight

COAPI - Colegio oficial de... ISI Web of Knowledge...

Sign In | My EndNote Web | My ResearcherID | My Citation Alerts | My Journal List | My Saved Searches | Log Out | Help

# ISI Web of Knowledge<sup>SM</sup>

All Databases | **Select a Database** | Derwent Innovations Index | Additional Resources

Search | Cited Patent Search | Advanced Search | Search History | Marked List (0)

## Derwent Innovations Index<sup>SM</sup>

Search for:

in

*Example: recharg\* lithium batter\**

AND  in

*Example: Von Oepen R or Oepen R V*

AND  in

*Example: EP797246 or US5723945-A*

[Add Another Field >>](#)

FECYT  
Consortium  
Academic  
Group



**Discover**  
**Derwent Innovations Index**

*Derwent Innovations Index* provides access to more than 14,800,000 patents with links to cited and citing patents, cited articles, and full-text patent data sources.

- [Want to know more?](#)
- [Training in multiple languages](#)

Una consecuencia de este acuerdo, que supone una importante reducción del precio de la licencia nacional, es que a partir del 15 de septiembre de 2010 las bases de datos Current Content Connect, Isi Proceedings, Derwent Innovation Index y Medline dejarán de estar disponibles. Sin embargo, los investigadores podrán seguir accediendo a los datos históricos, hasta el 2009, de las Bases de Datos canceladas, a través de los canales que FECYT pondrá a su disposición.



Madrid, 21 de julio de 2010

## Parte 8

# Por qué utilizar las patentes como fuente de información tecnológica

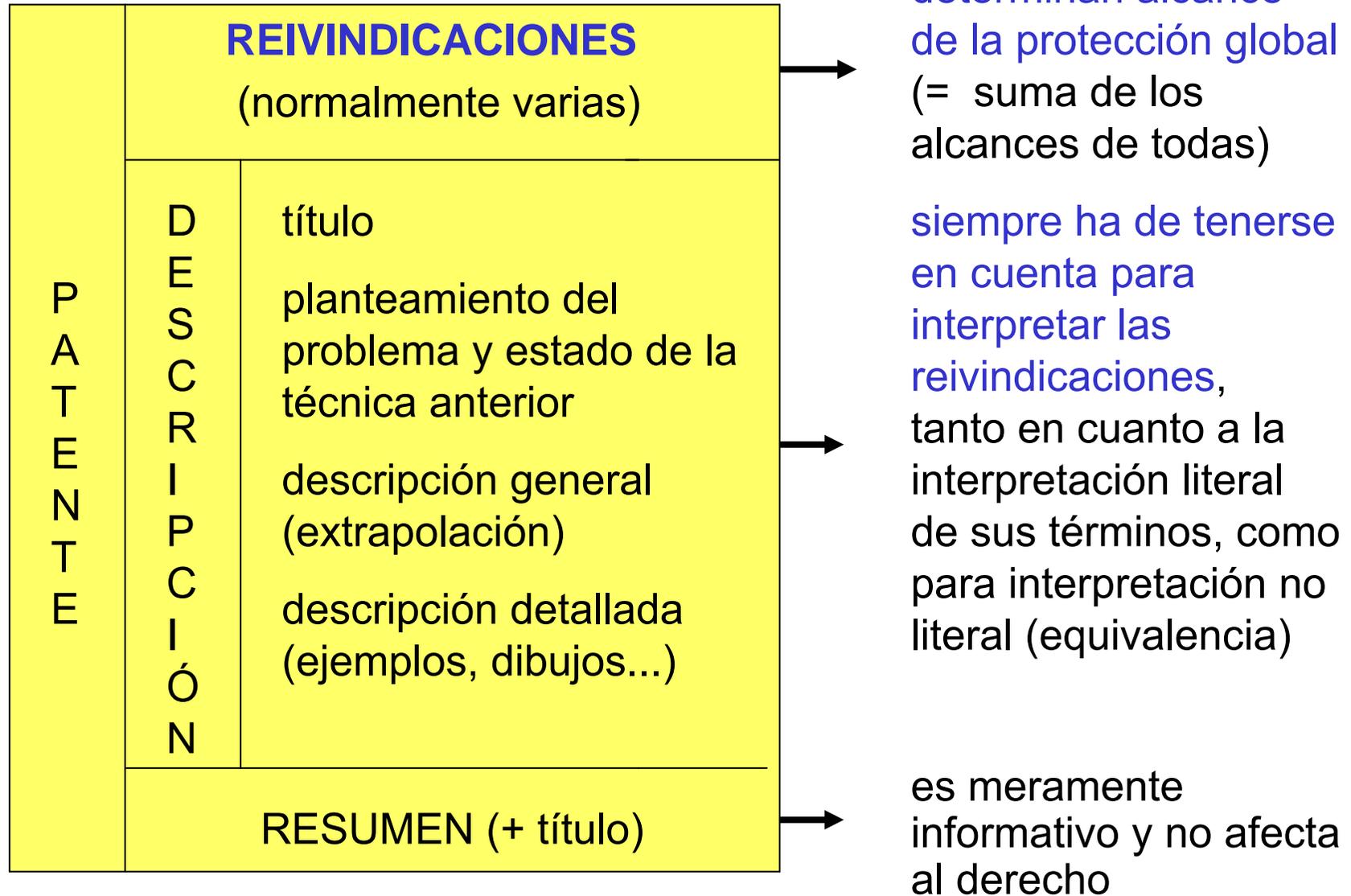
# Cómo localizar información sobre patentes

## Parte 9

# PROGRAMA

- 1. Qué papel juega la propiedad intelectual-industrial (PI), y particularmente las patentes, en el mundo actual**
- 2. Cómo de un descubrimiento puede derivarse una invención**
- 3. Qué es lo primero que ha de hacer el investigador cuando cree tener una invención patentable**
- 4. Qué se puede -y qué no se puede- patentar. Qué merece la pena ser patentado**
- 5. Cómo redactar una solicitud de patente que tenga valor para ser transferida**
- 6. Cómo rentabilizar las invenciones realizadas por investigadores de universidades o de otros OPIs**

# LAS PARTES DE UNA PATENTE Y SU FUNCIÓN



# Todos los objetos de protección caen en dos clases o categorías de reivindicaciones:

## PRODUCTO O ENTIDAD

- **ELECTROMECAÁNICO** (el más general)
- **QUÍMICO** ( material; puro o mezclado ; reserva LP/CPE )
- **FITOSANITARIO** ( = químico para tratamiento de plantas; CCP)
- **FARMACÉUTICO** ( = para terapia humana o animal; CCP, reserva LP/CPE)
- **ALIMENTARIO** ( = químico para alimentación; reserva CPE, no en LP)
- **MICROBIOLÓGICO** ( = vivo y microscópico; reserva LP, no CPE)
- **MATERIA BIOLÓGICA** ( = autorreplicable ; Ley 10/2002)
- **INFORMACIÓN GENÉTICA** o con este tipo de información (Ley 10/2002)

## PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDAD

- CUALQUIER ACCIÓN O CONJUNTO DE ACCIONES (a menudo secuenciales)  
CON PRODUCTOS O CON OTROS PROCEDIMIENTOS

Resultan singulares las actividades de:

- **OBTENCIÓN** DE PRODUCTO QUÍMICO O BIOLÓGICO (Art. 50.1.c LP)
- **UTILIZACIÓN** CON UNA INTENCIÓN

## Art. 28 TRIPS. Rights conferred by a patent

1. A patent shall confer on its owner the following **exclusive rights**:

(a) where the subject matter of a patent is a **product**, to prevent third parties not having the owner's consent **from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing [or stocking in ES]** for these purposes that product;

(b) where the subject matter of a patent is a **process [method]**, to prevent third parties not having the owner's consent **from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly** by that process **[process/method for making]**.  
**(cf. Art. 50 Ley de Patentes ES)**

## Art. 27 TRIPS. Patentable Subject Matter

"1. ... patents shall be available for **any inventions, whether products or processes, in all fields of technology....**"

## LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA REIVINDICACIÓN A SU TITULAR DEPENDEN DE SU CATEGORÍA (Art. 50 LP)

El titular tiene el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento...

### a) Si la reivindicación es de **PRODUCTO o ENTIDAD**:

- su fabricación
- su ofrecimiento
- su introducción en el comercio
- su utilización
- su importación
- su posesión

Consecuencia: Cuando sea posible hay que introducir reivindicaciones de producto, intentando proteger al producto comercial

### b) Si la reivind. es de **PROCEDIMIENTO, MÉTODO o ACTIVIDAD**:

- la utilización del procedimiento y el ofrecimiento de esta utilización

### c) Si la reivindicación es de **PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE UN PRODUCTO** (típicamente químico o biológico, pero también electromecánico o informático):

- Los mismos derechos que si la reiv. fuese de producto, pero sólo para el producto *directamente* obtenido por el procedimiento

## La reivindicación define el objeto de la protección como simultaneidad de elementos o caracts. técnicas

LOS PRODUCTOS O ENTIDADES se definen mediante un conjunto de:

- elementos **estructurales** (ej.: una fórmula química, un tornillo)
- elementos **funcionales** (ej.: un agente oxidante, un medio de sujeción)
- elementos **intencionales** (para un propósito dado)
- elementos **paramétricos** (resultados de una medición)
- **resultado** *obtenible* por un procedimiento dado (producto químico)

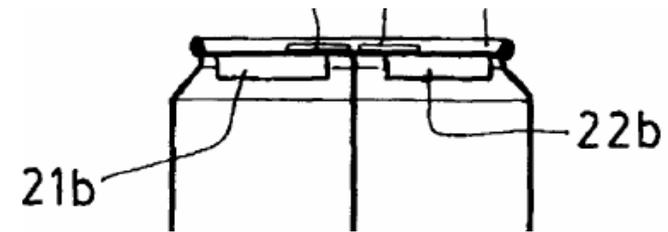
LOS PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS O ACTIVIDADES se definen:

- como **conjunto de acciones u operaciones** (ej.: poner en contacto, detectar, informar), a menudo secuenciales, con una **intencionalidad**.
- la **obtención de productos químicos** como secuencia de **pasos**, cada uno con: **productos de partida + medios de actuación + producto final**

**Si se busca una protección real, NO debe hacerse la pregunta: ¿Hay algo patentable en estos resultados de I+D+I?**

Pues si los resultados son originales, siempre se podrá encontrar algo que sea patentable, aunque resulte nimio y su protección apenas tenga valor

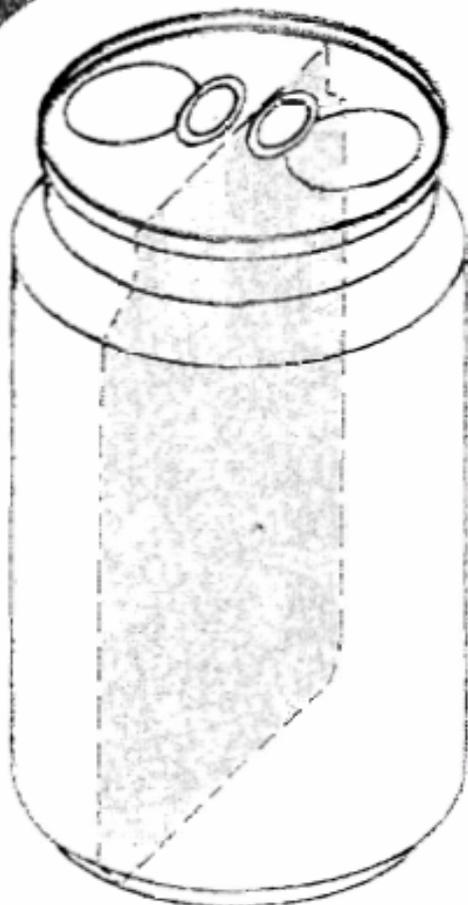
Véase por ejemplo:



**La pregunta que SÍ debe hacerse es: de entre estos resultados originales, ¿puede extraerse alguna invención que merezca la pena ser patentada?**

O sea, alguna invención que permita conseguir reivindicaciones con alta probabilidad de ser válidas y eficaces (*enforceable*) y transferibles.

**PATENTE INTERNACIONAL**



**¡¡¡ATENCIÓN!!!**

**INVERSORES.**

**EMPRESAS EMBOTELLADORAS.**

**EMPRESAS ENVASADORAS  
DE BEBIDAS.**

**LATA DE BEBIDAS PERFECCIONADA CON  
2 COMPARTIMENTOS, PARA 2 BEBIDAS,  
SIN MEZCLARSE INTERIORMENTE,  
Y SERVIR A SU GUSTO.**

**DISPONE DEL ÚNICO SISTEMA QUE  
PERMITE VERTER EL CONTENIDO DE  
1 COMPARTIMENTO SIN QUE EL LÍQUIDO  
DEL OTRO SE DERRAME.**

**PARA INFORMACIÓN: SR. JULIO NAVEIRA MANTEIGA -ABOGADO- TEL. 93 790 77 10  
O TAMBIÉN TELS. 610 45 59 39 - 670 24 91 17**

**NOVEDAD MUNDIAL**



OFICINA ESPAÑOLA DE  
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

① Número de publicación: **1 051 674**

② Número de solicitud: U 200200853

⑤ Int. Cl.<sup>7</sup>: B65D 17/32

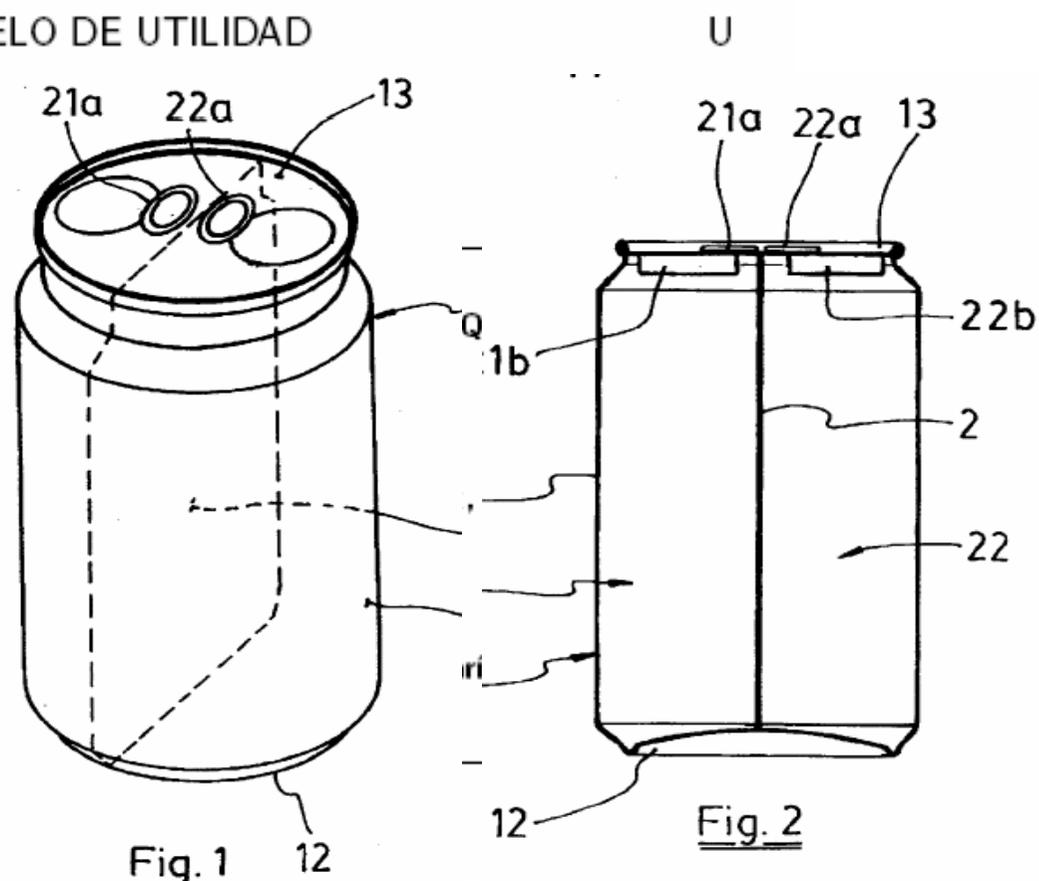
⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

⑫ Fecha de presentación: 05.04.2002

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: 16.09.2002

⑭ Título: **Lata de bebida perfeccionada.**



(19)



European Patent Office  
Office européen des brevets



(11)

EP 1 350 729 A1

(12)

## EUROPEAN PATENT APPLICATION

1. Drinks can, of the type that is made up of a hollowed out sheet body (1), having a side wall (11) that extends from the base upwards (1), and with a lid (13) whose periphery is fixed in a permanent way around the periphery of the upper part of the side wall (11); said lid (13) being fitted with an easy opening device, which includes a line of weakening that outlines a part of the lid which can be torn away by means of a ring pull and **characterised in that** the hollowed sheet body (1) has a dividing wall (2) on its inside that is fixed along the entirety of its periphery to the base (12), to the side surface (11) and to the lid (13) of the drinks can; this arrangement forms two separate compartments (21 and 22) on the inside of said can for the purpose of containing two separate drinks; and **in that** the lid (13) has some easy opening means (21a and 22a) connected to the respective compartments at the areas corresponding to each one of the compartments (21 and 22) for their individualised opening and the separate extraction of the drinks contained in same.

2. Drinks can, according to the previous claim, **characterised in that** the compartments (21 and 22) have connected to the areas of location of the opening means (21a and 22a) corresponding valves (21b and 22b) that only allow the drink contained in one compartment (21 and 22) to exit when the can is tilted sideways towards the corresponding said compartment (21 and 22).



European Patent Office

### EUROPEAN SEARCH REPORT

DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages	Relevant to claim
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 1 350 729 A1	1
X	GB 21 January 1998 (1998-01-21) * claims 1,2; figures 1,2 *	1
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 09, 20 1.1. 1999 (1999 07 20)	2

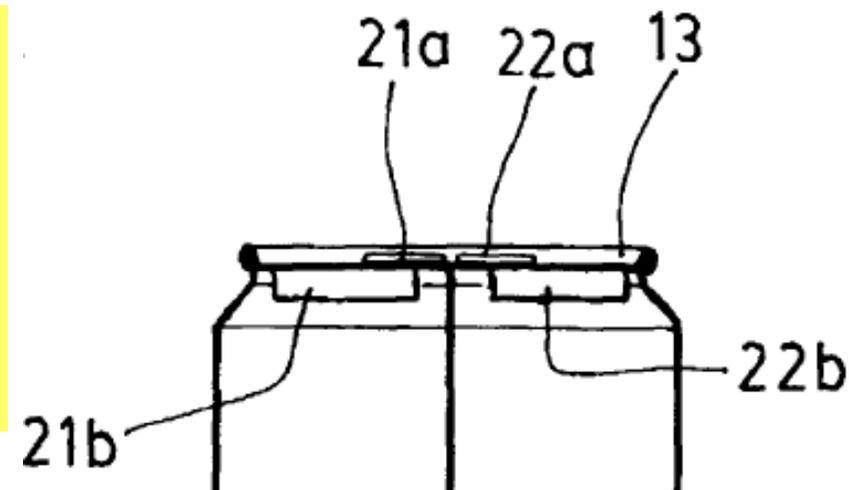
Five "X" relevant to Claim 1

## REIVINDICACIONES

1. Lata de bebida perfeccionada; del tipo de las que comprenden un cuerpo laminar hueco (1) conformado por una pared lateral (11) que se prolonga a partir de una base inferior (1) y por una tapa de cierre (13) cuya periferia se encuentra fijada de forma permanente sobre el borde superior de la pared lateral (11); disponiendo dicha tapa (13) de unos medios de fácil apertura, que incluyen una línea de debilitamiento que delimita una porción de tapa, la cual es desgarrable por medio de una anilla de accionamiento; donde el cuerpo laminar hueco (1) dispone en su interior de una pared laminar (2) vertical fijada por la totalidad de su periferia a la base (12), a la superficie lateral (11) y a la tapa (13) de la lata de bebida,

5 delimitando en el interior de dicha lata dos compartimientos independientes (21, 22) destinados a contener dos bebidas diferentes; y porque la tapa (13) presenta en las zonas correspondientes a cada uno de los compartimientos (21, 22) unos medios independientes (21a, 22a) de fácil apertura, para su apertura individualizada y la extracción de las bebidas contenidas en los mismos; estando **caracterizada**, esta lata, porque los compartimientos (21, 22) disponen, en correspondencia con las zonas de ubicación de los medios de apertura (21a, 22a), de sendas válvulas (21b, 22b) que solo permiten la salida de la bebida contenida en un compartimento (21, 22) cuando se inclina la lata hacia el lateral correspondiente a dicho compartimento (21, 22).

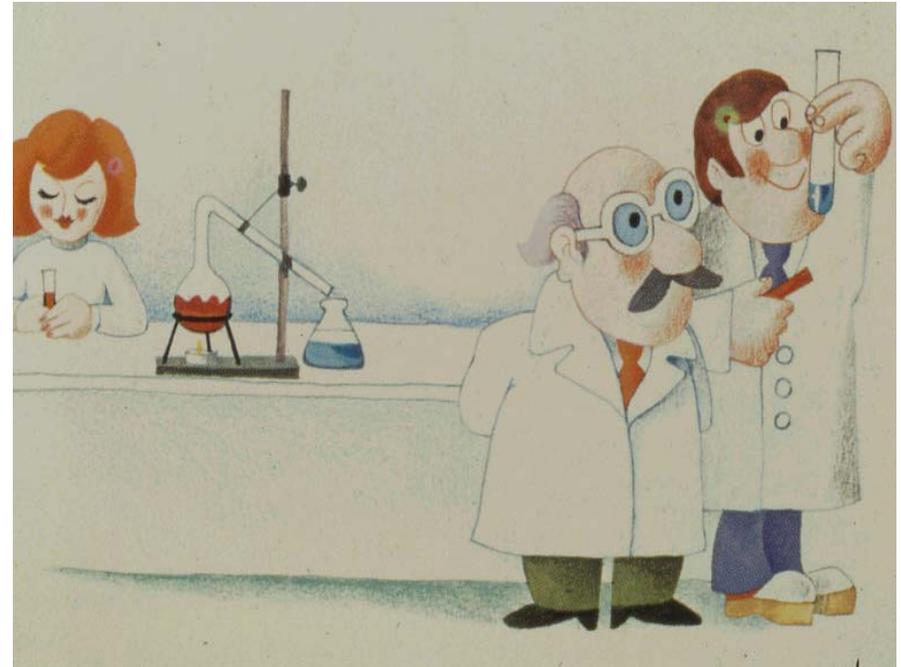
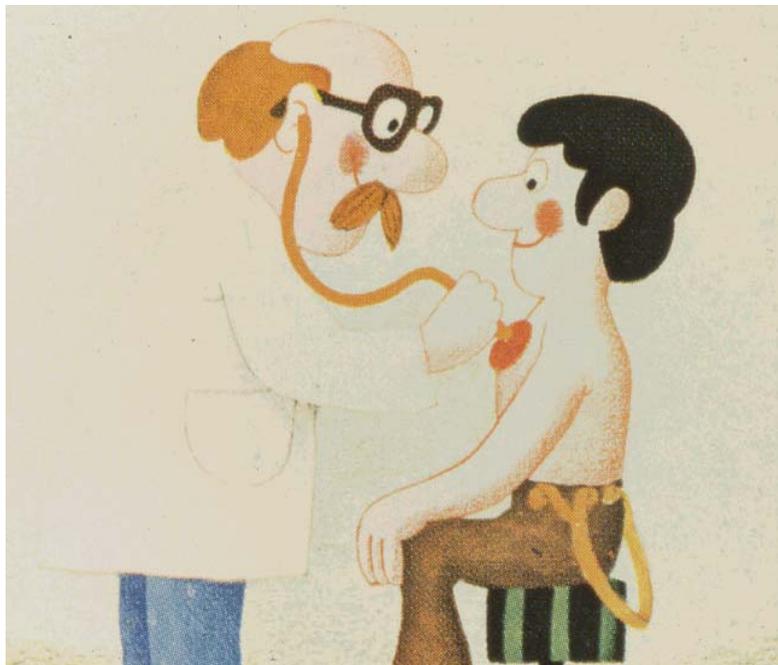
El **preámbulo** (antes del "caracterizada") era la Reiv. 1 de la solicitud, y estaba enteramente comprendido en el estado de la técnica. La **parte caracterizadora** (después del "caracterizada") se ha añadido para que la nueva Reiv. 1 se considere patentable.



El valor de una patente se mide sólo por el beneficio económico que proporciona [no por *comisiones evaluadoras*]

**Art. 52.1 LP: Los derechos de patente no se extienden:**

- a) a los actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales.**
- b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada**
- c) A la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente...**



## Las leyes definen lo que NO se puede patentar:

- Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos
- Obras literarias o artísticas u otra creación estética
- Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, económico-comerciales o juegos (*business methods*, no excluidos en US, JP y otros países no europeos)
- Formas de presentar las informaciones
- **Métodos de tratamiento** quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico sobre el cuerpo **humano o animal** (cuando impliquen un médico o veterinario)
- Invenciones en contra de las buenas costumbres o el orden público
- **Variedades vegetales** y **razas/variedades animales**
- **Programas de ordenador**

Pero en derecho las exclusiones se interpretan de forma restrictiva.

## Claims

### EP 767419 B1 (T 935/97)

1. A method in a data processing system for displaying information, wherein said data processing system includes a display and an operating system, said method comprising the steps of:

displaying information within a first window in said display using information display software;

detecting a second window displayed in said display at a location that obscures a portion of said information displayed in said first window;

notifying said information display software of the detection;

displaying in said first window said portion of said information that had been obscured by said second window, including moving said portion of said information that had been obscured by said second window to a location within said first window that is not obscured by said second window, using said information display software.

**En algunas circunstancias (métodos con carácter técnico) los programas de ordenador no están excluidos de patentabilidad en la EPO**

7. A computer program comprising computer program code means adapted to perform all the steps of claim 1 when said program is run on a computer. ε
8. A computer program as claimed in claim 7 embodied on a computer readable medium.

## EPO practice for computer-implemented inventions: the legal framework

A special case is claims to computer program products, such as computer programs stored on a data carrier (T 1173/97 "IBM" and T 935/97 "IBM"). These are patentable subject-matter if there is a **"further technical effect"**, i.e. one going beyond the normal physical effects (e.g. flow of electric current) seen when programs are run. Such further technical effect might be the more secure operation of the brake of a car or train. A further technical effect might also be a faster communication between two mobile phones with improved quality of voice transmission. However, such claims are only allowed by the EPO if they are based on a new and inventive technical process that may be carried out by a computer program.



European  
Patent Office

# Computer- implemented Inventions and Patents

Law and Practice  
at the European Patent Office

<http://cii.european-patent-office.org> (promoted site)

**The EPO does not grant “software” patents, which is a misleading concept.**

**Under the EPC a computer program claimed as such is not a patentable invention. Inventions involving computer programs that implement business, mathematical or similar methods and do not produce technical effects (e.g. by solving a business problem rather than a technical one) are not patentable, and no patents will be granted for such inventions in Europe.**



## Apple and Samsung heat up patent battle

The fight between Apple and Samsung began in April when Apple filed a complaint in a federal court in California, claiming that **Samsung's Galaxy line of tablets and mobile phones infringed several Apple patents and "slavishly" copied its iPads and iPhones.**

"The copying is so pervasive, that the **Samsung Galaxy products appear to be actual Apple products** - with the same rectangular shape with rounded corners, silver edging, a flat surface face with substantial top and bottom black borders, gently curving edges on the back, and a display of colorful square icons with rounded corners," Apple said in the complaint.

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

# Apple logra frenar la venta en la UE de la tableta Galaxy 10.1

*La compañía de Steve Jobs gana la batalla a Samsung*

**BARCELONA** Redacción y agencias

Apple ha conseguido una orden de un tribunal de Dusseldorf (Alemania) para evitar temporalmente la distribución de la última tableta de Samsung, la Galaxy Tab 10.1, en la Unión Europea, a excepción de en Holanda. “Samsung está decepcionado con la decisión del tribunal (alemán) e intentaremos actuar inmediatamente para defender nuestros derechos de propiedad intelectual

**La Galaxy Tab 10.1 es el nuevo dispositivo portátil de Samsung**



teriormente retrasar el lanzamiento de su último Galaxy Tab en Australia, hasta que se resuelva su disputa legal con Apple en ese país, debido a demandas similares. “Vamos a tomar todas las medidas necesarias para asegurar que los innovadores dispositivos de comunicación móvil de

**La firma de EE.UU. acusa a la surcoreana de copiar el diseño y las funciones de los iPhone y iPad**

# HOW APPLE WON A CROSS-BORDER INJUNCTION

---

26 August 2011

[Print article](#) | [Have your say](#) | [Email a colleague](#) | [Add clipping](#)

James Nurton, London

**Cross-border injunctions in preliminary proceedings are alive and well in the Netherlands, judging by this week's decision in a dispute between Apple and Samsung**

On Wednesday a judge in The Hague District Court **granted** Apple a two-part injunction blocking sales of three smartphones (Galaxy S, S II and Ace) by Samsung's Dutch companies on the basis of a single European patent. The injunction applies in the Netherlands and other jurisdictions where the patent is valid.

One Dutch IP lawyer who spoke to Managing IP yesterday called the decision "bold" but added that Judge Edger Brinkman is respected and has a technical background.

The patent, **EP2059868**, for "portable electronic device for photo management", is valid in several European countries, including Germany, Sweden and the UK as well as the Netherlands. It describes a two-stage swiping movement used to manage photos on smartphones.

But Samsung can also claim a victory after the judge found that none of the other rights asserted by Apple were infringed.

He held that one patent (**EP2098948**) for a multi-point and multi-touch feature was valid but not infringed, and another (**EP1964022**) for unlocking a device with a slide action was invalid for obviousness.

In addition, five Community designs asserted by Apple were found not to be infringed by Samsung.

(12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention of the grant of the patent: 29.09.2010 Bulletin 2010/39

(21) Application number: 07814633.9

(22) Date of filing: 31.08.2007

(51) Int Cl.: G06F 3/048 (2006.01)

(86) International application number: PCT/US2007/077441

(87) International publication number: WO 2008/030779 (13.03.2008 Gazette 2008/11)

(54) PORTABLE ELECTRONIC DEVICE FOR PHOTO MANAGEMENT

TRAGBARES ELEKTRONISCHES GERÄT ZUR FOTO-VERWALTUNG

DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE PORTATIF POUR GESTION DE PHOTOGRAPHIES

(84) Designated Contracting States: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR

(30) Priority: 06.09.2006 US 824769 P, 06.01.2007 US 883785 P, 07.01.2007 US 879253 P, 08.01.2007 US 879469 P, 29.06.2007 US 937993 P, 29.06.2007 US 947118 P, 30.08.2007 US 848210

(43) Date of publication of application: 20.05.2009 Bulletin 2009/21

(60) Divisional application: 10172417.7

(73) Proprietor: APPLE INC. Cupertino, CA 95014 (US)

With approx. 20 WO applns. in the family Extended to US, CN, JP, KO, AU (few to IL and HK) Not validated in ES (among many other designated states)

(56) References cited: WO-A-03/023593 US-A1- 2003 122 787 US-A1- 2004 205 504 US-A1- 2005 183 026 US-A1- 2006 001 652

1. A computer-implemented method, comprising: at a device (100) with a touch screen display (112):

detecting (2402) a first movement (2310) of a physical object on or near the touch screen display (112); while detecting the first movement (2310), translating (2404) a first digital object (2300-1) displayed on the touch screen display (112) in a first direction, wherein the first digital object (2300-1) is associated with a set of digital objects; characterized in that:

in response to display of a previously hidden edge (2312) of the first digital object (2300-1) and continued detection of the first movement (2310), displaying (2406) an area (2314) beyond the edge (2312) of the first digital object (2300-1); after the first movement (2310) is no longer detected, translating (2408) the first digital object (2300-1) in a second direction (2316) until the area (2314) beyond the edge (2312) of the first digital object (2300-1) is no longer displayed; detecting (2410) a second movement (2318) of the physical object on or near the touch screen display (112); and in response to detecting the second movement (2318) while the previously hidden edge (2312) of the first digital object (2300-1) is displayed, translating (2412) the first digital object (2300-1) in the first direction and displaying a second digital object (2300-2) in the set of digital objects.

7. A computer program with software code adapted to perform the method of any one of claims 1 to 6.

8. An electronic device (100), comprising:

a touch screen display (112);  
one or more processors (120);  
memory (102); and  
a program, wherein the program is stored in the memory and configured to be executed by the one or more processors, the program including:

instructions for detecting (2402) a first movement (2310) of a physical object on or near the touch screen display (112);  
instructions for, while detecting the first movement (2310), translating (2404) a first digital object (2300-1) displayed on the touch screen display (112) in a first direction, wherein the first digital object (2300-1) is associated with a set of digital objects;  
**characterized in that :**

instructions for, in response to display of a previously hidden edge (2312) of the first digital object (2300-1) and continued detection of the first movement (2310), displaying (2406) an area (2314) beyond the edge (2312) of the first digital object;  
instructions for, after the first movement (2310) is no longer detected, translating (2408) the first digital object (2300-1) in a second direction (2316) until the area (2314) beyond the edge of the first digital object (2300-1) is no longer displayed;  
instructions for detecting (2410) a second movement (2318) of the physical object on or near the touch screen display (112); and  
instructions for, in response to detecting the second movement (2318) while the previously hidden edge (2312) of the first digital object (2300-1) is displayed, translating (2412) the first digital object (2300-1) in the first direction and displaying a second digital object (2300-2) in the set of digital objects.

## How Apple won a cross-border injunction (2/2)

### Kort geding and cross-border injunctions

Although European patents are examined by the EPO, once granted they are treated as national rights and have to be enforced in the courts in each country.

But the Dutch courts used to argue that they could grant cross-border injunctions in proceedings on the merits where the parties and the facts were the same in different countries.

The Court of Justice of the EU put an end to this practice in 2006. "The *GAT v LuK* and *Roche v Primus* decisions closed the door on that doctrine as it was developed. But the door is still open in preliminary injunction proceedings," said Hustinx.

In July this year, in a trade mark case between Yellow Page and Yell, the Court of Appeal said that cross-border injunctions can be granted in summary or preliminary proceedings (*kort geding*).

The District Court has followed that principle in the *Apple v Samsung* case, though it also noted that questions on the issue have been referred to the CJEU in a dispute between Solvay and Honeywell (**C-616/10**) in December last year.

The judgment said: "As long as the CJEU has not ruled otherwise, in summary proceedings [*kort geding*] cross-border jurisdiction can be assumed even if an invalidity defence has been raised" (unofficial translation).

"The reasoning of the courts is that preliminary injunction proceedings do not entail a final judgment on the validity of the foreign parts of the patent, but only require a preliminary assessment on how the relevant foreign courts would rule on that issue," explained Hustinx.

In the *Solvay* case, the Court has asked for clarification of **Article 22 of the Brussels I Regulation**, which sets out in which circumstances courts have exclusive jurisdiction, regardless of domicile, including in IP cases.

The CJEU has not yet published its judgment or Advocate General's opinion in *Solvay v Honeywell*.

## SAMSUNG FORCED TO WITHDRAW TABLET FROM TRADE FAIR

---

05 September 2011

Managing Patents 2011.09.05

Emma Barraclough, London

**Samsung has removed one of its latest tablet computers from a trade fair in Germany after Apple secured an injunction from a Düsseldorf court on Friday**

The Korean company withdrew its Galaxy Tab 7.7 phone from the **IFA**, a consumer electronics trade show being held this week in Berlin.

"Samsung respects the court's decision made on September 2, and therefore decided not to display any more the Galaxy Tab 7.7 in IFA," said the company in a statement.

It added: "However, we believe it severely limits consumer choice in Germany. Samsung will pursue all available measures, including legal options, to defend its intellectual property rights and ensure its innovative products remain available to German consumers."

Apple's successful attempt to prevent Samsung from displaying the Tab 7.7 in Germany is the latest in a flurry of lawsuits and injunction requests filed by the two companies across Europe over the past month.

On August 24 **The Hague District Court barred Samsung** from distributing three other models of its Galaxy smartphone, after accepting Apple's application for a preliminary injunction. The US company accuses Samsung of infringing its European **patent** for a portable electronic device for photo management.

Three weeks earlier, Apple was awarded an injunction by a three-judge chamber of a court in Düsseldorf, Germany, which prevented Samsung from distributing its Galaxy 10.1 tablet computer throughout most of the EU.

In its claim, Apple argued that Samsung infringed its **registered Community design**, which was granted seven years ago. It also accused the Korean company of unfair competition.

But Samsung scored a victory on August 25 when it persuaded the Düsseldorf court to scale back the scope of the injunction. The court ruled that it could not extend to markets outside of Germany. A full decision in the German Tab 10.1 case has been scheduled for September 9.

## Samsung takes its patent war against Apple to France

Korean-based Samsung has filed yet another lawsuit against Apple in France, increasing the scope of the mobile maker's global lawsuits against each other.

Samsung's complaint concerns three mobile phone technology patents relating to UMTS, a type of 3G mobile technology.

Samsung has alleged that Apple has infringed these patents in both its iPhone and iPad.

This lawsuit closely follows Düsseldorf's Regional Court's decision to ban Samsung's Galaxy Tab 10.1 from being sold anywhere in Germany.

Judge Johanna Brueckner-Hoffmann believes that Samsung's "smooth, simple surfaces" on the 10.1 inch Honeycomb tablet copied the minimalist design of Apple's iPad.

The lawsuit was reportedly filed in July before a Paris district court, with the first hearing due to take place in December 2011.

Article from [www.intellectualpropertymagazine.com](http://www.intellectualpropertymagazine.com) (2011.09.14)

Un **animal transgénico** no se considera una raza/variedad. Y, aunque se le haga daño, no va contra la moral si es con fines médicos.

The „naked mouse“

A transgenic mouse used to test hair cosmetic products

**NON PATENTABLE**



The „Harvard Oncomouse“

Used as a model for studying cancer

**PATENTABLE**

