

# Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes

## "Los Lunes de Patentes"

Barcelona  
Lunes, 18 de septiembre de 2017



# Objetivos

Que sean útiles para los que, con mayor o menor experiencia, ya llevan algún tiempo trabajando profesionalmente en España sobre temas relacionados con patentes o modelos de utilidad. Son personas que tienen distintas formaciones iniciales (técnica, jurídica, económica, gestión...) y han trabajado en ámbitos laborables muy variados (particular, empresa, agencia, bufete, enseñanza, oficina de patentes,...). Todos ellos tienen interés en temas sobre patentabilidad, infracción, procedimientos, etc, principalmente en España, pero también en la EPO, EEUU, China, Japón y otros países. Algunos de ellos se presentarán al examen para ser agente de la propiedad industrial español.

Que sean útiles como ayuda para los que piensan presentarse al *European Qualifying Examination* de la EPO, con intención de adquirir el título de *European Patent Attorney*. Esto implica que los temas del Convenio de la Patente Europea y del PCT se tratan al máximo nivel.

Que sean útiles para los menos expertos, o incluso principiantes, que desean formarse en materia de patentes.

Que sean útiles a todos para actualizar los conocimientos (p. ej. en legislación y jurisprudencia), pues el mundo de las patentes está en constante cambio y resulta difícil mantenerse al día.

Que sean útiles para conocerse y estar en contacto los relativamente pocos que trabajan profesionalmente en este tema.

## Foro de aprendizaje y discusión

Las Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes ("Los Lunes de Patentes") son un foro de aprendizaje y discusión, gratuito, profesional y abierto a todas las opiniones. Desde comienzos de 2001, cuatro lunes al año se reunen personas interesadas en formarse sobre patentes (incluyendo modelos de utilidad y diseños industriales) desde un punto de vista profesional, independientemente de su especialidad y del lugar de trabajo.

## Funcionamiento

Para funcionar de la manera más sencilla posible, no hay ningún coste de inscripción ni de documentación y no es necesario comunicar la intención de asistir. El local lo proporciona la OEPM o el Centro de Patentes de la UB.

Y la documentación, que suele ser voluminosa, se distribuye por correo electrónico y colgándola en la página web [www.ub.edu/centredepatents](http://www.ub.edu/centredepatents)



## Lunes, 18 de septiembre de 2017

10:00 – 13:00 h

### Early Certainty and the Speed of Processing at the EPO

[John Beatty](#)

John joined the EPO in 2001 as examiner in e-Commerce with focus on applications directed at computer implemented business methods. Throughout his time as examiner he worked on a variety of practice and procedure projects and quality initiatives. In 2013 he took up responsibility as Director in the area of Electrical and Electronic Technology. In 2016 he moved to Director Patent Procedures Management where he is responsible for maintaining and improving the search, examination and opposition procedures and for preparing the yearly revision of the EPO Guidelines for Examination.



- Why Early Certainty and why now?
- Prioritising and managing the workload
- Early Certainty from Search
- Early Certainty from Opposition
- Early Certainty from Examination
- The results so far
- Maintaining and Improving Quality
- Questions and Answers

Note: The session will be moderated by [Mathieu de Rooij](#) (see profile below)

15:00 – 18:00 h

## Review of some Enlarged Board of Appeal referrals and opinions

### Mathieu de Rooij

Mathieu started his career in patents as a patent examiner at the EPO in The Hague from 2002 to 2008, in several technical fields, especially in the field of wind turbines. He passed the EOE in 2007 and in 2008 joined ZBM and moved to Barcelona; he deals with all aspects of patents: patentability reports, drafting and prosecution of EP and PCT applications reports on validity and risk of infringement, and oppositions before the EPO. Mathieu is also actively involved in ZBM's internal training and frequently lectures on European patent practice. He has been a partner of ZBM since 2011. In the same year, he obtained the European Patent Litigation Certificate which will give him the right to represent clients before the Unified Patent Court.



A review of some recent referrals of the Enlarged Board of Appeal of the EPO will be done, and their consequences for patent applicants and their representatives will be discussed.

- **G 1/15 Partial priority**

The referral deals with self-collision: the phenomenon that an applicant's patent can be invalidated by its own priority application or even a divisional application. The Enlarged Board of Appeal appears to put these toxic divisionals and poisonous priorities to rest.

- **G 3/14 Examination of clarity objections in Opposition**

A lack of clarity is not a ground for Opposition, but does this mean that claims in Opposition do not need to be clear? The Enlarged Board of Appeal clarifies when clarity of claims is to be examined in Opposition.

- **G 1/10 Request to correct patent.**

When errors are made in applications and documents filed with the EPO, these errors can usually be corrected. The Enlarged Board deals with errors that are present in patents that have already been granted.

## Lugar

Auditori Antoni Caparrós  
Parc Científic de Barcelona  
Baldíri Reixac 4 - 08028 Barcelona

## Horario

De 10:00 a 13:00 h  
y  
de 15:00 a 18:00 h

## Inscripción

Gratis  
No es necesario inscribirse  
Aforo limitado

## Documentación

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

## Lista de distribución

Las jornadas se convocan a través de una lista de distribución. Para ser añadido a esta lista, enviar nombre, institución y dirección de correo electrónico al coordinador: [pascualsegura@patents.pcb.ub.es](mailto:pascualsegura@patents.pcb.ub.es)

## Notas

Los organizadores se reservan el derecho de cancelar esta jornada o modificar cualquier aspecto relacionado. Asimismo, no se responsabilizan de las opiniones expresadas por los ponentes