

PRESENTACIÓN

Este curso nace del convencimiento de que es imprescindible que el esfuerzo en innovación tecnológica que están haciendo las empresas y centros tecnológicos vascos venga acompañado de un salto cualitativo en el ámbito de las patentes, materia en la que Euskadi acumula un retraso importante con respecto a los países punteros de Europa. Por ello, se pretende ofrecer una formación que contribuya a fijar directrices y criterios claros en el ámbito empresarial en relación con los tres pilares fundamentales sobre los que se ha de asentar la política de patentes:

- La utilización de las patentes como fuente de información
- La prevención de riesgos de infracción de patentes, y
- La protección por patente de los desarrollos propios, así como la gestión activa y la explotación de la cartera de patentes.

Plazas LIMITADAS: 20

OBJETIVOS

Formar a los asistentes sobre patentes desde una perspectiva de estrategia, gestión y rentabilización, para que sean capaces de:

- Detectar y aprovechar las oportunidades de patentabilidad de los desarrollos propios.
- Definir hitos relacionados con las patentes para cada nuevo proyecto.
- Definir una estrategia en materia de patentes.
- Mantener una interlocución adecuada con los expertos en patentes, tales como los agentes de la propiedad industrial.
- Fijar pautas para gestionar una cartera de patentes.
- Convertirse en referente en su empresa en materia de propiedad industrial.
- Crear una cultura en materia de patentes en la empresa.
- Establecer directrices para la negociación con terceros de acuerdos de cesión de patentes, de licencia de patentes, de transferencia de tecnología, de colaboración, etc.
- Gestionar situaciones conflictivas en materia de patentes.

DIRIGIDO A:

Directores técnicos o de negocio, técnicos de I+D+i, investigadores, ingenieros de diseño, diseñadores industriales y personal técnico en general de empresas y de centros de investigación.

ORGANIZADORES:



COLABORADORES:



METODOLOGÍA

El desarrollo del programa se basará en un proceso participativo de enseñanza-aprendizaje.

- **Sesión teórica:** 9:00 a 13:00 h
- **Comida:** 13:00 a 14:30 h
- **Sesión práctica:** ejercicios, casos prácticos y coloquios: 14:30 a 16:30 h

PROGRAMA - Total horas curso: 48

El curso se compone de las siguientes sesiones:

- Introducción y objetivos del curso (0,5 h).
- SESIÓN 1: Introducción a la propiedad industrial e intelectual (5,5h).
- SESIÓN 2: Patentabilidad y solicitudes de patentes (6h).
- SESIÓN 3: Tramitación y extensión territorial de patentes (6h).
- SESIÓN 4: Documentación de patentes y vigilancia tecnológica de patentes (6h). **Será necesario un ordenador portátil.**
- SESIÓN 5: Infracción de patentes (6h).
- SESIÓN 6: Gestión de patentes en la empresa I (6h).
- SESIÓN 7: Gestión de patentes en la empresa II (6h).
- SESIÓN 8: Conflictos en materia de patentes (6h).

Contenidos del programa:

Sesión 1: 5 de mayo de 2017

- **Introducción y objetivos del curso** (Elisabeth Urrutia, EPS-MU; Ismael Igartua, GALBAIAN)
- **Introducción a la propiedad industrial e intelectual** Profesor: Ismael Igartua (Director y socio fundador de GALBAIAN Intellectual Property)

Temario:

- Propiedad industrial e intelectual (PI): lo que protege cada modalidad.
- Protección de la tecnología: patentes y secreto industrial.
- Patente: definición, lo que es y lo que no es. Derechos que confiere.
- El modelo de utilidad como modalidad alternativa para proteger invenciones.
- Otras modalidades de propiedad industrial: diseños industriales y marcas.
- Gestión de la PI y estrategia empresarial. Modos de crear valor con la PI.

ORGANIZADORES:



COLABORADORES:



Sesión 2: 12 de mayo de 2017

- **Patentabilidad y solicitudes de patente.** Profesor: Pascual Segura (Director y fundador del Centro de Patentes en la Universidad de Barcelona)

Temario:

- Exclusiones a la patentabilidad. Carácter técnico de las invenciones.
- Requisitos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.
- La reivindicación como definición de la materia que se quiere proteger.
- Actos prohibidos de explotación directa y categorías/clases de reivindicaciones. Dependencias y otros tipos de referencias entre reivindicaciones.
- Estructura y contenido de las solicitudes de patente.

Sesión 3: 19 de mayo de 2017

- **Tramitación y extensión territorial de patentes.** Profesor: Santiago Jordá (Responsable del Departamento de Patentes de Curell Suñol)

Temario:

- Procedimiento de obtención de una patente.
- Derecho de prioridad y extensión territorial de patentes.
- Patentes y modelos de utilidad españoles. Cambios derivados de la nueva Ley de Patentes.
- La patente europea y la futura patente unitaria.
- La solicitud internacional PCT.
- Las modificaciones introducidas en la solicitud de patente durante su tramitación.
- Observaciones y oposición a la concesión de patentes por parte de terceros.

Sesión 4: 26 de mayo de 2017

- **Documentación de patentes y vigilancia tecnológica de patentes.** Profesora: Carmen Toledo de la Torre (Jefe de la Unidad de Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas)

Temario:

- Familias de patentes y estatus legal. Distinción entre solicitudes de patente y patentes concedidas. Identificadores de publicación.
- Recursos web en materia de patentes.
- Bases de datos de patentes: bibliográficas, de estatus legal, etc.
- Utilidad de una búsqueda de patentes. Búsquedas en bases de datos gratuitas. Estrategias de búsqueda.
- La patente como punto de partida de la vigilancia tecnológica.

ORGANIZADORES:



COLABORADORES:



Sesión 5: 2 de junio de 2017

- **Infracción de patentes.** Profesora: Anna Barlocchi (Socia fundadora de ZBM Patents)

Temario:

- Infracción de una patente por parte de un producto.
- Infracción por equivalencia: doctrina de los equivalentes.
- Lanzamiento de un nuevo producto con seguridad de no infringir ninguna patente existente. Informes de “Freedom To Operate” (FTO).
- Cómo evitar la infracción de una patente. Estrategias ante riesgos de infracción de patentes.

Sesión 6: 9 de junio de 2017

- **Gestión de patentes en la empresa I.** Profesor: Alessandro Orsi (Director senior del Dpto. de Transacciones de PI y OpenSource de HP Inc.)

Temario:

- Definición de una estrategia general de patentes en la empresa. Hitos principales.
- Tener en cuenta el sistema de patentes a lo largo del proceso de I+D: evitar soluciones patentadas por terceros, patentar resultados, proteger el "know-how".
- Negociación en materia de patentes. Cesión de derechos y licencias. Acuerdos de colaboración con terceros. Acuerdos de confidencialidad.
- Contratos de transferencia de tecnología.

Sesión 7: 16 de junio de 2017

- **Gestión de patentes en la empresa II.** Profesor: Enric Carbonell (Socio de ABG Patentes)

Temario:

- Organización interna en materia de patentes. Funciones de un departamento de patentes en la empresa.
- Utilización de la información de patentes. Búsquedas y alertas tecnológicas. Patentes e inteligencia competitiva.
- Protocolos internos para la detección de invenciones. Determinación de la inventoría.
- Gestión de la cartera de patentes. Creación de valor a partir de la cartera de patentes. Valorización de patentes. Determinación de royalties en un acuerdo de licencia. Detección de infracciones de patentes propias por parte de terceros.
- Gestión de riesgos. FTOs.
- Otras actividades: IP “Due Diligence”, revisión acuerdos, contratos y divulgaciones.

ORGANIZADORES:



COLABORADORES:



Sesión 8: 23 de junio de 2017

- **Conflictos en materia de patentes.** Profesor: Ignasi Marqués (Abogado de Baker & McKenzie)

Temario:

- Acciones judiciales: demanda por infracción, demanda de nulidad, demanda declarativa de no-infracción, etc.
- El procedimiento judicial: diligencias de comprobación, medidas cautelares, juicio, recursos, etc.
- Cómo actuar cuando un tercero infringe una patente propia.
- Cómo actuar cuando se recibe un requerimiento por infracción de una patente de un tercero.
- Actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial e intelectual.
- Cuestiones contractuales relacionadas con patentes y en general con propiedad industrial e intelectual.

RESUMEN

- **Horas presenciales:** 48 horas
- **Horario:** de 9:00 a 13:00 h y de 14:30 a 16:30 h
- **Calendario:**
 - 5, 12, 19 y 26 de mayo de 2017
 - 2, 9, 16 y 23 de junio de 2017
- **Fecha límite inscripción:** 28 de abril de 2017
- **Fecha de inicio:** 5 de mayo de 2017
- **Fecha fin:** 23 de junio de 2017
- **Entrega de diplomas:** 23 de junio de 2017

LUGAR DE IMPARTICION:	Cámara de Comercio de Bilbao Alameda Recalde 50 48008 Bilbao
INFORMACION	Isabel Mangana imangana@mondragon.edu Tel: 943 712183
MATRICULA	Este curso es subvencionable a través de la Fundación Tripartita . Consultar posibilidades de financiación. Más información sobre la financiación CLICAR AQUÍ .
PRECIO MATRICULA	El precio de la matrícula es de 1.800 €

ORGANIZADORES:



COLABORADORES:



DIRECCION Y COORDINACION DEL CURSO	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación: Elisabeth Urrutia (EPS-MU) • Dirección: Ismael Igartua (GALBAIAN)
---	--

PROFESORADO

Ismael Igartua	Ingeniero de Telecomunicación. Agente de la Propiedad Industrial y Agente de Patentes Europeas. Socio fundador y Director de GALBAIAN Intellectual Property. Fue Director del Departamento de Propiedad Industrial de Fagor S.Coop. desde 2005 hasta la creación de GALBAIAN en 2011. Trabajó como redactor y asesor de patentes en dicho Departamento desde 1998.
Pascual Segura	Doctor en química y Agente de la Propiedad Industrial. Fundador y director del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona, desde 1987. Ha organizado e impartido numerosos cursos sobre patentes, incluyendo cursos <i>in-house</i> en empresas. Da habitualmente clases en otras universidades y escuelas de negocios. Ha sido uno de los cuatro miembros electos del primer <i>Academic Advisory Board</i> de la <i>European Patent Academy</i> de la EPO.
Santiago Jordá	Ingeniero Industrial. Agente de la Propiedad Industrial y Agente de Patentes Europeas. Responsable del Departamento de Patentes de Curell Suñol desde 1999. Tras 10 años de experiencia en el sector industrial, en 1997 ingresó en Curell Suñol, en el departamento de patentes, donde se redactan solicitudes de ES, EP, PCT y se tutela su extensión a diversos países.
Carmen Toledo de la Torre	Doctora en Farmacia. Desde 1986 y como funcionaria de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha sido examinadora de patentes, Jefe de Servicio de Búsquedas, Jefe de Área de Documentación y Búsquedas, siendo actualmente Jefe de la Unidad de Información Tecnológica. Imparte habitualmente clases sobre patentes y vigilancia tecnológica en universidades, escuelas de negocios y oficinas nacionales de patentes de otros países.
Anna Barlocchi	Ingeniero Industrial. Agente de Patentes Europeas. ZBM Patents, agencia de la que es socia fundadora. Cuenta con más de veinticinco años de experiencia profesional en la redacción y tramitación de solicitudes de patentes españolas, europeas y PCT en gran variedad de ramas de la ingeniería. También lleva a cabo habitualmente estudios sobre validez, riesgo de infracción y <i>due diligence</i> , así como dictámenes periciales en pleitos de patentes ante los tribunales españoles.

ORGANIZADORES:



COLABORADORES:



Alessandro Orsi	Licenciado en informática. Agente de Patentes Europeas. Agente Italiano de la Propiedad Industrial, Patentes y Marcas. Vicepresidente Global del Dpto. de Transacciones de PI de HP Inc. Del año 1992 a 1996 trabajó en el Departamento de Patentes de IBM Italia y posteriormente en Pirelli como Agente de Patentes y Asesor de PI. Desde 1998 trabaja en el departamento de legal de HP Inc.
Enric Carbonell	Ingeniero químico. Agente de Patentes Europeas. Actualmente es socio de ABG Patentes. De 1986 a 1989 trabajó en el departamento de patentes de S.A Camp. De 1990 a 2002 fue responsable de patentes de Benckiser. Posteriormente fue responsable de redacción y tramitación de patentes en Almirall Prodesfarma.
Ignasi Marqués	Abogado de Grau & Angulo desde febrero de 2017. Previamente fue abogado de Baker & McKenzie durante 16 años. Especialista en litigios de patentes. Master en Propiedad Industrial e Intelectual (Magister Lucentinus, Universidad de Alicante). Graduado en US Patent Law (Chicago-Kent College of Law). Vocal de la Sección de Propiedad Industrial y Competencia del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

ORGANIZADORES:



COLABORADORES:

