



*Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti  
in Proprietà Industriale di Enti o Imprese*

Segretario  
Dott.ssa Cristina CAZZETTA  
cristina.cazzetta@pirelli.com

Presidente  
Dott. Francesco MACCHETTA  
francesco.macchetta@bracco.com

Tesoriere  
Dott. Sergio LASCA  
sergio.lasca@pirelli.com

## **Drafting and Prosecution Strategies in the U.S. and Europe**

**31 Maggio 2017**

**14:00 – 18:00**

**Auditorium Don Alberione**

**Via Giotto, 36 - Milano**

---

**Relatori: Martin Hyden, Tim May and Anthony Tridico of  
Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP.**

---

### **Programma**

13:45 – 14:00	<b>Registration</b>
14:00 - 14:15	<b>Opening address - Presidente AICIFI</b>
14:15 – 15:15	<b>DRAFTING AND PROSECUTION STRATEGIES FOR U.S. AND EP APPLICATIONS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Patent-eligibility in view of <i>Alice/Myriad/Mayo</i></li><li>• Functional claiming issues and “means” language</li><li>• Effective use of the “problem-solution approach”</li><li>• European medical use claims – UK Court of Appeal decision in <i>Warner Lambert v Actavis</i></li><li>• Disclaimers – referral G1/16 to the EPO Enlarged Board of Appeal</li></ul>
15:15 – 15:30	<b>Q&amp;A</b>
15:30 - 15:50	<b>COFFEE BREAK</b>
15:50 - 16:50	<b>FREEDOM TO OPERATE: WILLFUL INFRINGEMENT AND OPINIONS OF COUNSEL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Written opinions in view of Halo and Stryker</li><li>• Attorney/client privilege – In re Queen Univ</li></ul>
16:50 – 17:05	<b>Q&amp;A</b>
17:05 – 17:45	<b>TACTICS FOR DEALING WITH COMPETITOR PATENTS</b>



# *Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese*

Segretario  
Dott.ssa Cristina CAZZETTA  
cristina.cazzetta@pirelli.com

Presidente  
Dott. Francesco MACCHETTA  
francesco.macchetta@bracco.com

Tesoriere  
Dott. Sergio LASCA  
sergio.lasca@pirelli.com

- Recent developments impacting post-grant challenges and opinions
- Current trends at the Patent Trial and Appeal Board (PTAB)
- To PGR or not PGR?
- Coordinating EP Oppositions and US post-grant proceedings

17:45 – 18:00

**Q&A and Closing remarks- Presidente AICIFI**

La partecipazione al Seminario che si terrà in lingua inglese darà diritto all'acquisizione di **X** crediti utilizzabili per l'obbligo formativo in materia di brevetti. Per l'acquisizione dei crediti, in considerazione dei temi trattati, è necessaria la presenza al Seminario a partire dalle ore 14:00 fino alle 17:30.