



## **BARDEHLE PAGENBERG Team**

### **Mathieu de Rooij**

**Master en Ingeniería Aeroespacial**



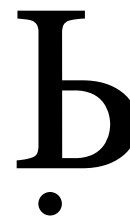
**Agente de Patentes Europeas, Representante ante el Tribunal Unificado de Patentes, Socio**

Oficina Barcelona

Idiomas: Alemán, Inglés, Francés, Español, Italiano, Holandés

**+34 93 4 57 61 94**

**[derooij@bardehle.es](mailto:derooij@bardehle.es)**



La práctica de Mathieu de Rooij se centra en oposiciones y recursos ante la Oficina Europea de Patentes, así como en la redacción y tramitación de patentes. Es especialmente activo en los campos de las energías renovables, los dispositivos médicos, la conformación de metales y la tecnología automovilística, pero su práctica abarca una amplia gama de tecnologías relacionadas con la ingeniería mecánica, la aerodinámica, la electrónica y la ingeniería eléctrica.

Se incorporó a BARDEHLE como socio para dirigir la oficina de Barcelona de BARDEHLE PAGENBERG tras una carrera como examinador de la OEP y casi una década como socio en la práctica privada en España. Durante sus años en la OEP, adquirió un conocimiento privilegiado de la OEP, sus procedimientos y, en particular, la mentalidad de los examinadores.

Mathieu de Rooij también asiste a clientes en casos de infracción y disputas que abarcan múltiples jurisdicciones, y actúa regularmente como perito técnico en la validez y/o infracción de patentes en procedimientos judiciales españoles.

Asimismo, ha participado activamente como ponente explicando la práctica de la OEP en relación con diversos temas, en colaboración con la OEP y sus Cámaras de Recurso, y con frecuencia imparte cursos en España sobre la práctica europea en materia de patentes.

Mathieu de Rooij recibió el premio Client Choice Award for Patent Law en España en 2015 y 2019, así como el premio Client Choice Award for Patent Law en Europa en 2017. Ha sido muy recomendado en IAM Patent 1000 durante muchos años.



## Áreas Legales

Violación de patentes

Solicitudes de patentes

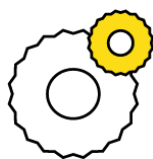
Procedimiento de oposición y de nulidad de patentes

Diligencia debida en materia de Propiedad Intelectual (PI)

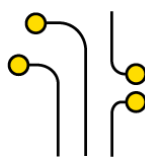
Patente Unitaria

Tribunal Unificado de Patentes

## Industrias



Ingeniería industrial



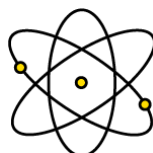
Electrotecnia y Electrónica



Tecnología en el campo de la medicina



Software, IT e ingeniería informática



Física



Automoción

## Recomendación

IPSTARS

IAM



He has an instinct for identifying the fulcrum of a case, isolating the point on which validity ultimately turns and building the argument outward from there.

### **IAM Patent 1000, 2026**

Mathieu de Rooij is recognised as an «excellent advocate» known for his strategic thinking, clear communication, and client-focused approach. His collaborative style and deep technical insight make him a trusted partner in complex patent prosecution matters.

### **IAM Strategy 300, 2025**

Mathieu de Rooij captains the outpost in Barcelona with great finesse; his vision and meticulous approach to patent law are the reasons for the practice's exponential growth. Leveraging enviable experience as an EPO examiner, de Rooij possesses intimate legal, procedural and market knowledge of patent law that has enriched the firm's offering significantly.

### **IAM Patent 1000, 2025**

Mathieu de Rooij, a pivotal figure renowned for his profound expertise in EPO oppositions and appeals. Drawing on his prior experience as an EPO examiner, he contributes a unique perspective and nuanced understanding of procedures to skilfully navigate pan-European disputes.

### **IAM Patent 1000, 2024**

Mathieu de Rooij is the key contact for Barcelona – a thoughtful, thorough and zealous professional. He is regularly sought out for his profound expertise in oppositions and appeals at the EPO and effectively capitalises on his previous experience as an EPO examiner to secure total protection for his clients' inventions.

### **IAM Patent 1000, 2023**

Mathieu de Rooij is a highly sought-after technical adviser with extensive knowledge and experience, particularly in pan-European disputes. He considers all possible avenues to come to a solution, and has a keen ability to make prudent strategic decisions that ultimately benefit his clients' commercial goals.

### **IAM Global Leaders 2023**

Mathieu de Rooij, a former EPO examiner who knows exactly how to get applications through to grant, especially in the automotive sector. Those who have worked with him have only positive things to say: "Every collaboration with Mathieu is seamless – he is clever, pleasant and just a joy to work with."

### **IAM Patent 1000, 2021**

Super-smart and collaborative, Mathieu de Rooij »grasps the nuances of the technologies at hand and gets patents granted in a quick turnaround«.

### **IAM Patent 1000, 2020**

Electromechanics maestro de Rooij is described as »very competent and skilled, great to work with, challenging and always engaging, an intuitive thinker with a rational, practical mind«.

### **IAM Patent 1000, 2019**



## Charlas y seminarios

Ponente en el seminario itinerante sobre jurisprudencia, 2018-2019, organizado por el epi (instituto de representantes profesionales) y con el apoyo de las Salas de Recurso de la OEP, Londres, Barcelona, Oslo, Varsovia

Tutor en Guidelines2Day & Article 123(2) Roadshow 2014-2015, organizado por la Academia Europea de Patentes en colaboración con la OEP y el epi. Ponente en eventos en La Haya, Lisboa, Madrid y Riga

Tutor en Guidelines2Day & Article 84 Roadshow 2015-2016, ponente en eventos en Berlín y Barcelona

Profesor en el «Posgrado en Desarrollo de Proyectos de Ingeniería de Productos», 2017-2019, en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña, BarcelonaTech

Tutoría, incluyendo tutoriales en vídeo y ejercicios en línea para el curso masivo abierto en línea «Patentes, patentabilidad e infracción de patentes» ofrecido por el Instituto para la Energía Sostenible, 2016-2019

Tutor en el «Curso avanzado sobre patentes, módulo interdisciplinario», 2011-2013, organizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas y el «Centro de Patentes» de la Universidad de Barcelona en 2011-2013

Tutor en el «Curso avanzado sobre patentes, módulo sobre invenciones implementadas en ordenador y software», organizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas y el «Centro de Patentes» de la Universidad de Barcelona en 2011, 2012, 2013, 2015, 2017 y 2019.

Ponente habitual en «Lunes de Patentes», organizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas y el «Centro de Patentes» de la Universidad de Barcelona, 2010-2017.

Tutor del CEIPI en el curso básico del CEIPI Barcelona 2013, 2015, 2017 y 2019 (búsqueda de patentes e información sobre patentes a partir de registros); Barcelona 2014 (concesión europea, validación y patente unitaria y Tribunal Unificado de Patentes); Madrid 2016 y 2018 (análisis de la situación jurídica, ejercicio práctico).



## Publicaciones

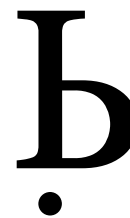
IAM Yearbook 2014: "The use and misuse of Spanish Utility models"

IAM Yearbook 2015: "Beyond the unitary patent: Nothing new under the Sun?"

IAM Yearbook 2016: “Adjusting the pace of patent applications and cutting costs at the EPO”

IAM Yearbook 2017: “Effective use of the Patent Cooperation Treaty”

Europe IP FOCUS 2017: “How the new Spanish Patent Law affects your filings and rights”



## Curriculum Vitae

<b>2023</b>	Registro como representante ante el Tribunal Unificado de Patentes
<b>2019 - Hoy</b>	Socio de BARDEHLE PAGENBERG en Barcelona, España
<b>2011 - 2019</b>	Socio de ZBM Patents & Trademarks, Barcelona, España
<b>2011</b>	Diploma en Litigios sobre Patentes en Europa del CEIPI
<b>2008 - 2019</b>	Agente Europeo de Patentes en ZBM Patents & Trademarks, Barcelona, España
<b>2007</b>	Cualificación de Agente Europeo de Patentes
<b>2002 - 2008</b>	Examinador de patentes en la Oficina Europea de Patentes, en el campo de la ingeniería civil y la termodinámica, La Haya, Países Bajos
<b>1995 - 2001</b>	Máster en Ingeniería Aeroespacial, Universidad Tecnológica de Delft, Delft, Países Bajos