

## Resumen y comentario de la Sentencia Núm.147/2006 de la Audiencia Provincial de Madrid, de 26 de octubre de 2006 (Ratiopharm España, SA contra Warner-Lambert Company)

### 1. Antecedentes de hecho

La entidad Ratiopharm España S.A. presentó demanda contra Warner-Lambert Company en la que solicitaba la declaración de nulidad de las reivindicaciones 1,2,3,5 y 6 de la patente europea nº EP 409.281 validada en España con el nº ES 2167306. La demanda fue desestimada y dicha decisión recurrida por la demandante ante la Audiencia Provincial de Madrid.

### 2. Fundamentos de Derecho

Para la recurrente, la sentencia dictada suponía una vulneración del art. 167<sup>1</sup> del Convenio de la Patente Europea en relación con la Reserva española por no ser aplicable al caso el art. 70.7<sup>2</sup> del Acuerdo ADPIC y las reivindicaciones 3 y 6 relativas a usos farmacéuticos no podían ser objeto de patente por estar expresamente exceptuadas por medio de la mencionada Reserva española al CPE, de manera que las reivindicaciones de producto de la patente ES 2167306 estaban viciadas de nulidad desde la fecha de su solicitud ante la Oficina Europea de Patentes, puesto que pretendían proteger en España reivindicaciones de productos químicos o farmacéuticos.

El Tribunal señaló que para determinar la eficacia en España de las reivindicaciones de producto de la patente europea EP 409.281 era necesario analizar las normas de conflicto aplicables al caso. Tras realizar dicho examen, el Tribunal dictaminó que no era posible admitir la pretensión de la recurrente y que por tanto el recurso debía ser desestimado y la recurrente condenada al pago de las costas procesales.

La demandante argumentaba que las reivindicaciones 1,2,3,5 y 6 de la patente mencionada eran nulas de pleno derecho y no podían tener efecto en España porque en su opinión, las patentes europeas que concedían protección a productos farmacéuticos y químicos y designaran a España, no producían efectos según la normativa aplicable hasta el 7 de octubre de 1992, la cual era aplicable al caso según la recurrente porque la patente fue solicitada antes de esa fecha.

El Convenio de la Patente Europea entró en vigor en España el 1 de octubre de 1986, pero en el Instrumento de Adhesión se hizo constar una reserva según la cual "conforme a lo previsto en el art. 167.2) a), las patentes europeas en la medida en que confieren

---

<sup>1</sup> El art.167.1 establece "Cualquier Estado contratante, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, solamente podrá hacer las reservas previstas en el párrafo 2."

<sup>2</sup> El art.70.7 establece "En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva".

protección a productos químicos o farmacéuticos como tales, no surtirán ningún efecto en España". El párrafo tercero del art. 167 a su vez establecía el límite temporal de dichas reservas, estableciendo un límite máximo de diez años a contar desde la entrada en vigor del Convenio. En España, en virtud de la Decisión de 5 de diciembre de 1986, del Consejo de Administración, el período de reserva para España fue prorrogado por cinco años a partir del 7 de octubre de 1987, de manera que la misma finalizó el 7 de octubre de 1992. No obstante había que tener en cuenta la salvedad prevista por el párrafo 5 del art. 167, según el cual la aplicación de la reserva a las patentes europeas concedidas con base en solicitudes de patentes europeas presentadas durante el período en el cual la reserva producía sus efectos, ampliaba los mismos a dichas patentes durante toda la vida de la patente. Dado que la solicitud de la patente europea EP 409281 era de fecha 20 de julio de 1990, la misma se efectuó mientras la reserva estaba vigente.

Por otra parte el Acuerdo ADPIC fue firmado por España y los demás miembros de la UE entrando en vigor en 1 de enero de 1995 con una fecha límite para su aplicación obligatoria, el 1 de enero de 1996. En su Art. 27 se determina el alcance de la materia patentable, estableciendo en su párrafo segundo que "los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente [...] siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación".

A su vez, el art. 70 en su párrafo 7 establece que "en el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro se permitirá que se modifiquen las solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo."

A todo lo anterior había que añadir que ni España ni la CE hicieron uso de la facultad de formular reservas, aceptando el ámbito de protección dispuesto en el art. 27 que incluye la patentabilidad de productos químicos y farmacéuticos y que España no solicitó mantener los efectos de la reserva del art. 167 CPE sobre las patentes solicitadas o vigentes antes del 7 de octubre de 1992.

Ahora bien para que el Acuerdo ADPIC pueda ser aplicado de forma directa por los tribunales nacionales es necesario según el Tribunal que nos encontremos ante normas claras y precisas. Dicho requisito según el Tribunal se refiere a la circunstancia de que la disposición permita determinar el supuesto de hecho al que se refiere y su consecuencia, resultando susceptible de incidir directamente en la esfera de los particulares y no se subordine, en su ejecución o sus efectos a la adopción de un acto ulterior. Según el Tribunal, los arts. 27.1 y 70.1 del Acuerdo ADPIC cumplen dichos requisitos y dado que el Derecho español reconoce la recepción automática de los tratados una vez publicados en el BOE, cabe afirmar la posibilidad de invocar la aplicación de tales preceptos directamente por los Tribunales españoles.

Así pues, según el Tribunal la reserva prevista por el CPE para España no resultaba de aplicación al presente caso por aplicarse en su lugar la legislación prevista en el Acuerdo ADPIC que no permite la exclusión de patentabilidad por la simple

prohibición de la legislación nacional y que había dejado de ser objeto de reserva desde el momento en que ni España ni la CE solicitaron que la misma se mantuviera para las patentes solicitadas o vigentes antes del 7 de octubre de 1992.

### 3. Comentario

En esta sentencia se planteó la cuestión de la posible patentabilidad de productos químicos o farmacéuticos en España. La recurrente solicitaba que se declarase la nulidad de ciertas reivindicaciones de una patente por recaer sobre productos farmacéuticos, dado que la legislación española no permitía patentarlos y no resultaba de aplicación el art. 167 del Convenio de la Patente Europea por existir una Reserva de España sobre su contenido. La demandada alegaba que dicha Reserva había dejado de estar vigente en España, como resultado de la aplicación el Acuerdo ADPIC. El Tribunal del caso tuvo por tanto que analizar qué texto legal resultaba de aplicación al caso y si efectivamente dicha prohibición estaba o no vigente en España.

En virtud de la reserva temporal hecha en el momento del depósito del Instrumento de Adhesión de España al Convenio de Munich sobre la concesión de patente europea de 5 de octubre de 1973, y de acuerdo con lo previsto en su artículo 167.2, las patentes europeas que designen a España no producirán ningún efecto en España en la medida en que confieran protección a productos químicos y farmacéuticos y mientras dicha reserva esté en vigor. En España, dicha reserva fue prevista para un plazo de cinco años a contar desde el 7 de octubre de 1987, finalizando por tanto el 7 de octubre de 1992. Dado que la patente objeto del litigio era de 20 de julio de 1990, en principio dicha reserva resultaba aplicable.

No obstante, el Tribunal del caso tuvo en cuenta los argumentos de la demandada pues los mismos resultaban acertados. Según esta última, la Reserva española dejó de resultar aplicable desde que entrara en vigor en España y en el resto de países de la UE el Acuerdo ADPIC el 1 de enero de 1995. El art. 27.2 del mismo establece que "los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación". Sin embargo, ni España ni la CE formularon reservas de patentabilidad, de manera que resultaba plenamente aplicable el ámbito de protección previsto por el Acuerdo ADPIC en el párrafo primero del art. 27, según el cual " las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Por todo ello, el Tribunal decidió con buen criterio no tener en cuenta la Reserva española sobre el Convenio de la Patente Europea y aplicar directamente las normas del Acuerdo ADPIC al caso, declarando la validez de las reivindicaciones de la patente sobre productos químicos y farmacéuticos.

**Legislación disponible en UAIPIT:**

Convenio de la Patente Europea:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/1259742549\\_EPC\\_13th\\_edition.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/1259742549_EPC_13th_edition.pdf)

Acuerdo ADPIC:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/1000004764\\_ACUERDO\\_SOBRE\\_%20LOS\\_%20ASPECTOS\\_%20DE\\_%20LOS\\_%20DERECHOS\\_%20DE\\_%20PROPIEDAD\\_INTELECTUAL\\_RELACIONADOS\\_CON\\_EL\\_COMERCIO\\_1994\\_04\\_15.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/1000004764_ACUERDO_SOBRE_%20LOS_%20ASPECTOS_%20DE_%20LOS_%20DERECHOS_%20DE_%20PROPIEDAD_INTELECTUAL_RELACIONADOS_CON_EL_COMERCIO_1994_04_15.pdf)

**Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:**

[http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search\\_detail.php?cfid=2987](http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2987)

**Autores:** Lydia Esteve, Richard MacBride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez.  
[www.UAIPIT.com](http://www.UAIPIT.com) -University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.