

## Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 870/2011, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 19 de mayo de 2011 (MERCK & CO.INC contra Spanish Patent and Trademark Office)

### **1. Antecedentes de hecho**

El 25 de enero de 2007 la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) emitió una resolución por la que denegaba la publicación de la traducción revisada de la patente europea solicitada por la compañía "Merck & Co. Inc" como titular de la misma. La revisión de la traducción incorporaba una reivindicación de producto farmacéutico que se encontraba en el texto original de la patente. La misma no había sido traducida hasta ese momento por estar vigente en España una reserva al Convenio de la Patente Europea que impedía patentar productos químicos y farmacéuticos.

Contra la decisión de la OEPM, "Merck & Co. Inc" planteó un recurso de alzada, pero de nuevo se denegó al publicación de la traducción revisada. Esta decisión fue objeto de un recurso contencioso-administrativo planeado por la titular de la patente ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ).

### **2. Fundamentos de derecho**

El recurso impugnaba la decisión de la OEPM por la que se entendía que el artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC excluía lo solicitado por la recurrente.

Así, el TSJ centró el recurso en determinar si la denegación de la OEPM a publicar la traducción revisada de la patente, según su interpretación del Art.70 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), era correcta.

El TSJ declaró que dicha interpretación no resultaba adecuada, pues los derechos de patente ya concedidos no pueden ser excluidos del art. 70.2 ADPIC para incluirlos en los mencionados en el art. 70.1. De la misma forma, rechazó la interpretación realizada por la OEPM del art. 70.7, declarando que el mismo no establece ningún plazo preclusivo, ni se puede deducirse del mismo que el derecho a incluir reivindicaciones finalice con la concesión de la patente Europea para España.

Por todo lo anterior, el TSJ decidió admitir el recurso contra la resolución de la OEPM, anulándola por no ser conforme a Derecho y ordenando a la OEPM a que procediera a la publicación de la revisión de la traducción de la patente europea propiedad de "Merck & Co. Inc".

La OEPM había considerado que cabía aplicar al caso el art. 70.1 del ADPIC, según el

cual dicho "acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha del Acuerdo para el Miembro de que se trate". Así, la OEPM consideraba que la patente de la recurrente constituía un acto realizado antes de dicha fecha, de manera que no cabía aplicarle las normas del ADPIC, y por tanto, no procedía la incorporación de la reivindicación sobre el producto farmacéutico.

No obstante, el TSJ determinó que considerar que los derechos de exclusiva que suponen las patentes deben ser incluidos en el concepto de "actos realizados" del art. 70.1 del ADPIC, supone ir en contra de las reglas básicas de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 (\*2) y al vaciamiento del contenido del apartado 2 del artículo 70 ADPIC.

Así, lo adecuado habría sido aplicar los artículos 27.1, y 70.2 del ADPIC, que afectan a las patentes concedidas antes de su entrada en vigor e imponen desde su vigencia la protección de las patentes de productos químicos o farmacéuticos.

### **3. Comentario**

Esta sentencia resolvió un recurso relativo a la ampliación de una patente europea validada en España para proteger un producto farmacéutico.

En España existía una reserva a la patentabilidad de productos químicos y farmacéuticos que estuvo vigente hasta el 7 de octubre de 1992, de manera que las reivindicaciones de patentes europeas sobre dichos productos no podían ser validadas en España sino a partir de esa fecha.

En este caso, la titular de una patente europea sobre un procedimiento y un producto farmacéutico solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que se validara en España la reivindicación relativa al producto farmacéutico. Para ello presentó una traducción revisada de la patente que incluía dicha reivindicación para que la OEPM procediera a su publicación. No obstante, la OEPM denegó esa publicación afirmando que el Acuerdo sobre los ADPIC no resultaba aplicable en virtud de su Artículo 70.1.

#### **Legislación relacionada disponible en UAIPIT:**

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC):

[http://www.uaipit.com/files/documentos/1000004764\\_ACUERDO\\_SOBRE\\_%20LOS\\_%20ASPECTOS\\_%20DE\\_%20LOS\\_%20DERECHOS\\_%20DE\\_%20PROPIEDAD\\_INTELLECTUAL\\_RELACIONADOS\\_CON\\_EL\\_COMERCIO\\_1994\\_04\\_15.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/1000004764_ACUERDO_SOBRE_%20LOS_%20ASPECTOS_%20DE_%20LOS_%20DERECHOS_%20DE_%20PROPIEDAD_INTELLECTUAL_RELACIONADOS_CON_EL_COMERCIO_1994_04_15.pdf)

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

[http://rclip.sakura.ne.jp/db/search\\_detail.php?cfid=3690](http://rclip.sakura.ne.jp/db/search_detail.php?cfid=3690)

**Autores:** Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride y Nuria Martinez. UAIPIT-University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.