

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 598 /2003

S E N T E N C I A

En MADRID a nueve de diciembre de dos mil cinco.

La Ilma. Sra. Dña. MILAGROS DEL ROSAZ CASTRO,
MAGISTRADO JUEZ del Juzgado de Primera Instancia num. 7 de
MADRID, habiendo visto los autos seguidos en este Juzgado al
número 598 /2003 a instancia de RATIOPHARM ESPAÑA S.A.
contra WARNER-LAMBERT COMPANY ,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Que la meritada representación de la parte actora presentó demanda arreglada a las prescripciones legales en la que tras exponer los hechos y fundamentos que consideró de aplicación terminaba suplicando al juzgado que en su día se dictase sentencia por la que se declare que las reivindicaciones 1, 2, 3, 5 y de la patente europea n° EP 409 281, validada en España con el n° ES 2 167 306 son nulas de pleno derecho y no pueden surtir efectos en España, todo con expresa imposición de costas a la demandada.

SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda se acordó emplazar a la demandada para que en el termino legal compareciera en autos y contestara a la demanda, trámite que verificó mediante la presentación de escrito ajustado a las prescripciones legales convocándose a las partes a la celebración de la audiencia previa al juicio.

TERCERO: Que el día señalado para la audiencia previa comparecieron las partes y no habiendo acuerdo entre las mismas se ratificaron en sus pretensiones y propusieron las pruebas que estimaron convenientes convocándose a las partes a la celebración del correspondiente juicio.

CUARTO: El día del juicio se practicaron las pruebas propuestas y admitidas con el resultado que consta grabado en soporte informático quedando los autos conclusos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente procedimiento la parte actora solicita se declare que las reivindicaciones 1,2,3,5 y 6 de la patente europea n° EP 409 281, validada en España con el n° ES 2 167 306, son nulas de pleno derecho y no pueden surtir efecto en España, ya que alega, en esencia,



que según la normativa aplicable, hasta el 7-10-92, las patentes europeas que conferían protección a productos químicos y farmacéuticos como tales, que designasen a España, no producen ningún efecto, y este es el caso de la patente antes señalada de la que es titular la demandada, puesto que se solicitó antes de esa fecha, protegiendo sus reivindicaciones, a pesar del tenor literal de algunas de ellas, productos farmacéuticos, y sin que las reivindicaciones presentadas durante el trámite de concesión para, entre otros España, contuvieran modificaciones de las presentadas para el resto de los países a los que no le afectaba la reserva al CPU en esta materia. Pretensión que encontró la oposición de la parte demandada, argumentando, básicamente, que las reivindicaciones señaladas no son nulas, puesto que están amparadas por el Acuerdo ADPIC, que permitió una protección mayor para aquellos casos de patentes solicitadas antes de su entrada en vigor y que estuviesen pendientes de concesión, y que además, no puede decirse que las reivindicaciones de uso o de procedimiento respecto de las que se solicita nulidad, sean en realidad reivindicaciones de producto, puesto que la equiparación, atendiendo a la protección solicitada y concedida, no es equivalente.

SEGUNDO.- No existe controversia entre las partes, en que la demandada es titular de la patente europea antes señalada, validada en España, con la que se protege el producto "atorvastatina" y todas aquellas composiciones farmacéuticas que la contengan, así como el uso de la misma para preparar medicamentos anticolesterolémicos, y un método consistente en la simple mezcla de productos para obtener tales compuestos; La patente europea fue solicitada el 20-7-90 ante la OEP y contiene reivindicaciones de producto para el tratamiento de la hipercolesterolemia e hiperlipidemia y procedimiento de obtención, sin que contuviera juego especial de reivindicaciones para España, habiéndose dilatado su concesión hasta el 31-10-01, en el que se publicó, si bien, durante ese periodo, la demandada presentó dos juegos de reivindicaciones para ante los países sujetos a la reserva de patentabilidad y los que no. Concedida la patente, la demandada solicitó su validación en España ante la OEPM, publicándose su concesión en el BOPI de 16-5-02.

Conviene también las partes, que la normativa española no permitía las patentes de productos químicos y farmacéuticos antes de Octubre de 1992, y la discrepancia se centra en determinar la aplicación del Acuerdo ADPIC, para establecer la posible nulidad de las reivindicaciones señaladas de la patente de la demandada, y el contenido de las reivindicaciones controvertidas, puesto que la actora discrepa de su alcance.

TERCERO.- Ciertamente es, como ambas partes señalan, que el Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas, si bien permitía la patentabilidad de los productos químicos y farmacéuticos como tales, no era aplicable en



tración
dicia

España en esta materia, al haberse acogido el legislador español a la reserva de patentabilidad prevista en el art. 167.2 a) del propio Convenio, como se pone también de manifiesto en la Disposición Transitoria del Real Decreto 2424/1986 de 10 de Octubre, y por tanto, mientras la reserva esté en vigor, las patentes europeas que protegieran productos químicos y farmacéuticos como tales, no eran aplicables en España, situación que se mantuvo hasta el 7-10-1992, por lo que, aplicando esa normativa, la patente de la que es titular la demandada y objeto del procedimiento, al haber sido solicitada con anterioridad a esa fecha, no podía producir efectos en España.

Sin perjuicio de lo anterior, debe analizarse, la incidencia, en su caso, en la normativa señalada, que el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) supone, ratificado por España y publicado en el BOE de 24 de Enero de 1995, rectificado en el BOE de 8 de Febrero de 1995. Pues bien, el art. 27 de ese Acuerdo, respecto de la materia patentable establece que las patentes, salvo exclusión, 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, y el art. 70 prescribe que el Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de su fecha de aplicación para el Miembro de que se trate, y que genera, salvo disposición en contrario, obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en esa fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo, señalando el párrafo 7, que "en los casos 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." Y en el párrafo 8º del mismo artículo se especifica la forma de actuar de los Miembros que a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo no concedan protección mediante patente a los productos farmacéuticos, entre otros, de conformidad con lo establecido en el art. 27.

Pues bien, las prescripciones arriba señaladas del Acuerdo ADPIC, son directamente aplicables en España desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, ya que, desde la ratificación vincula al estado en su aplicación, y en la materia examinada tiene eficacia directa, puesto que, cumple los criterios establecidos por el TJCE, ya que fija una obligación clara y precisa, sin ambigüedades, y un mandato incondicional puesto que no deja lugar a márgenes de apreciación discrecional, sin que precise normas de ejecución nacionales, por lo que vincula en las relaciones verticales y horizontales, siendo este pronunciamiento posible, ya que el TJCE posibilita que los órganos

jurisdiccionales valoren y decidan en la materia propia sometida a debate, e incluso, aunque en ciertos aspectos (medidas cautelares) se ha negado su aplicación directa, nada impide, aplicando el derecho comunitario y como afirma el catedrático de derecho mercantil Sr. Gómez Segade, en sus comentarios aportados como doc. 6 (tomo IV) bajo el epígrafe "El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial-intelectual", que existan normas dentro del Acuerdo que puedan tener eficacia directa, si cumplen los requisitos exigidos para el efecto directo, que como se ha dicho, se dan en este caso. Pero es que además, el estado español, en aquellas materias que precisaban desarrollo para su ejecución, ha dictado las instrucciones precisas (doc. 16 y 17 del tomo II), interpretando o para poder aplicar el Acuerdo ADPIC, admitiendo en consecuencia y como no podía ser de otra forma, su fuerza en España y distinguiendo las materias que precisaban de desarrollo por el legislador nacional, y es más, la interpretación de la Subdirección General de Comercio de productos industriales sobre esta materia, que consta en autos, afirma la retroactividad matizada del art. 70.7 del Acuerdo ADPIC aceptando la reivindicación de protección mayor y el cambio de patente de procedimiento a la de producto, siguiéndose los principios de prioridad en la aplicación del mencionado Acuerdo, según respuestas realizadas por la Delegación de España a las cuestiones planteadas en la OMC, lo que implica, por todo lo anterior, que la validación en España de la patente europea de la demandada, no pueda considerarse que esté incurso en causa de nulidad, puesto que su aceptación se basa en la aplicación del mencionado Acuerdo, que no puede ser desvirtuado por la nota informativa a la que hace referencia la actora, puesto que por su propia naturaleza, impide considerar que invalida lo anterior. Pero es que además, en materias incompatibles, los Tratados posteriores dejan sin efecto lo previsto en los anteriores, y por tanto la reserva efectuada, cumplido el plazo para la aplicación del ADPIC, dejó de tener efectos, y se cumplen en la validación los requisitos que exige el propio Acuerdo, puesto que la patente europea no había sido concedida en la fecha de aplicación del mismo, el Acuerdo concede mayores derechos, y se solicitó reivindicación específica para España, sin que deba exigirse que la modificación fuera distinta a las presentadas para el resto de países no sometidos a reserva, cuando lo pretendido era la reivindicación sobre productos farmacéuticos como tales, que en ese momento, el Acuerdo posibilitaba, y sin incluir nueva materia, por lo que no existe causa de nulidad, y debe declararse la validez de las reivindicaciones de productos farmacéuticos como tales concedida a la demandada, respecto de la patente, objeto de este procedimiento.

CUARTO.- Lo anterior significa, que de ser cierto, tal y como alega la actora, que las reivindicaciones 3 y 6 de la patente analizada, en realidad son reivindicaciones de producto, no pueda declararse su nulidad en virtud de lo expuesto con anterioridad, y de no ser así, es decir, si

Administración
de Justicia

se atiende al tenor literal de las reivindicaciones, por la normativa aplicable, deben considerarse válidas en España las reivindicaciones de uso de productos farmacéuticos antes del transcurso del plazo establecido en la reserva, puesto que el art. 167.2º) del CPE prevé la reserva para los productos químicos y farmacéuticos como tales, sin que lo extienda a las excepciones que se contienen en el mismo artículo, entre las que no se mencionan las reivindicaciones de uso de productos farmacéuticos, por lo que podían ser objeto de reserva, si bien, la Reserva de España no lo incluyó, y no consta en el RD 2424/1986, por lo que, al tratarse de una patente europea su validación en España era posible, al no haber sido objeto de la reserva a la que el legislador, podía haber optado, no siendo aplicable en este caso, las normas de derecho interno, por la naturaleza europea de la patente, y en cuanto a la reivindicación 5ª y existiendo conformidad de las partes en la existencia de error en la traducción, y que debe estarse al texto de la patente europea por establecer una protección menor, al no existir duda sobre la validez en España de las patentes de procedimiento de productos farmacéuticos al no estar sometidos a la Reserva, la nulidad solicitada no puede ser declarada, y únicamente añadir, que la actor insta su nulidad por considerar que en definitiva se trata de una reivindicación de producto, y en este caso, tampoco cabría su nulidad por estar amparada por el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC en los términos antes señalados, por lo que en definitiva, y al no apreciar causa de nulidad, debe ser desestimada la demanda.

QUINTO.- Las costas procesales causadas deben ser impuestas a la parte actora de conformidad con lo establecido en el art. 394 LEC

Vistos los artículos invocados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Sorribes Calle en nombre y representación de RATIOPHARM ESPAÑA, S.A., frente a WARNER-LAMBERT COMPANY, representada por la Procuradora Sra. Girón Arjonilla, debo:

1.- Acordar y acuerdo no haber lugar a declarar la nulidad pretendida de las reivindicaciones 1, 2, 3, 5 y 6 de la patente europea nº EP 409 281, validada en España con el nº ES 2 167 306.

2.- Condenar y condeno a la actora al abono de las costas procesales causadas



Grid

8