Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes ("Los Lunes de Patentes")

Centre de Patents de la UB, Barcelona, 28 de marzo de 2011

Noticias y comentarios respecto a algunas recientes decisiones sobre adición de reivindicaciones de producto farmacéutico a patentes europeas (y una española del EPI) que no las tenían en España

Prof. Pascual Segura

Ldo. en química por la Univ. de Valencia y Dr. por la Universidad de Barcelona (UB)
Agente de la propiedad industrial de la UB y director de su Centro de Patentes
President de la Secció Tècnica Patents del Col.legi Oficial de Químics de Catalunya
Elected Member of the first Academic Advisory Board of the European Patent Academy, EPO

Lunes de Patentes 2010.05.10 en la OEPM

15:00 - 18:00 h

Conflictos entre innovadores y genéricos sobre la aplicación de la normativa relativa a patentes farmacéuticas en España: Crónica de una 'guerra' con varios frentes, narrada por un observador independiente

Pascual Segura
Agente de la propiedad industrial de la UB y director de su Centro de Patentes

- Las reservas de patentabilidad contempladas en el Art. 167 CPE, y su implementación en España (RD 2424/1986). Las reservas en la LP.
- Notice of the President of the EPO dated 13.05.1992 concerning reservation entered by Spain under Art. 167 EPC.
- El ADPIC en España: su entrada en vigor (¿1995 ó 1996?) y sus efectos.
- Interacción entre el ADPIC y las reservas: Interpretación del Art. 70 ADPIC.
- Proyectos de Ley para adicionar reivindicaciones de producto a patentes que no las tenían, con independencia de la fecha en que hubieran sido solicitadas (2005 y 2006).
- Oferta de Farmaindustria de invertir 300 millones en I+D sobre enfermedades raras si el Gobierno resuelve el tema por la vía política (mayo 2007). Anuncio de Farmaindustria en la prensa diaria (julio 2007).
- Notice from the EPO dated 18.06.2007 following up on the Notice dated 8.03.2007 concerning the issue of the direct applicability of Art. 70.7 TRIPS in Spain to European patent applications filed prior to the expiry of the reservation entered by Spain under Art. 167.2.a EPC.
- Solicitud a la OEPM de la publicación de revisiones de traducción de patente europea, incorporando nuevas reivindicaciones de producto. Decisiones de la OEPM (2006).
- Decisiones en las acciones judiciales basadas en la publicada revisión de traducción de la patente europea del losartán (2007-2008).
- Sentencias de la Sección 2ª (contencioso-administrativa) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las decisiones de la OEPM (2009).
- Acciones judiciales alegando que no es necesaria la publicación de la revisión de la traducción de patente europea para que la revisión surta efectos.
- Acciones judiciales alegando la infracción de la última reivindicación (idéntica al título) que pretendidamente protege al producto como tal, de una patente concedida bajo el EPI (2009 y 2010).
- Opiniones en publicaciones de CEFI. Otras opiniones y noticias de prensa.
- Jurisprudencia española, principalmente de Audiencia Provincial.

Intento de que la OEPM publique "traducciones revisadas" de patente europea que incorporan las reivindicaciones de producto que no se concedieron para España, basándose en el Art. 12 RD 2424/1986

Art. 70 CPE. Texto auténtico de la solicitud EP o de una EP

1. El texto de la solicitud de patente europea o de la patente europea redactado en la **lengua del procedimiento será el texto que hará fe** en todos los procedimientos que se tramiten en la OEP **y en todos los Estados contratantes**.

[2]

3. Cualquier Estado contratante podrá establecer que se considere... como **texto que hace fe a una traducción ..., si** la solicitud de patente europea o la patente europea en la lengua de **la traducción confieren una protección menos extensa** que la proporcionada por dichas solicitudes o patentes en las lenguas del procedimiento.

4. Cualquier Estado contratante que adopte una disposición en virtud del párrafo 3:

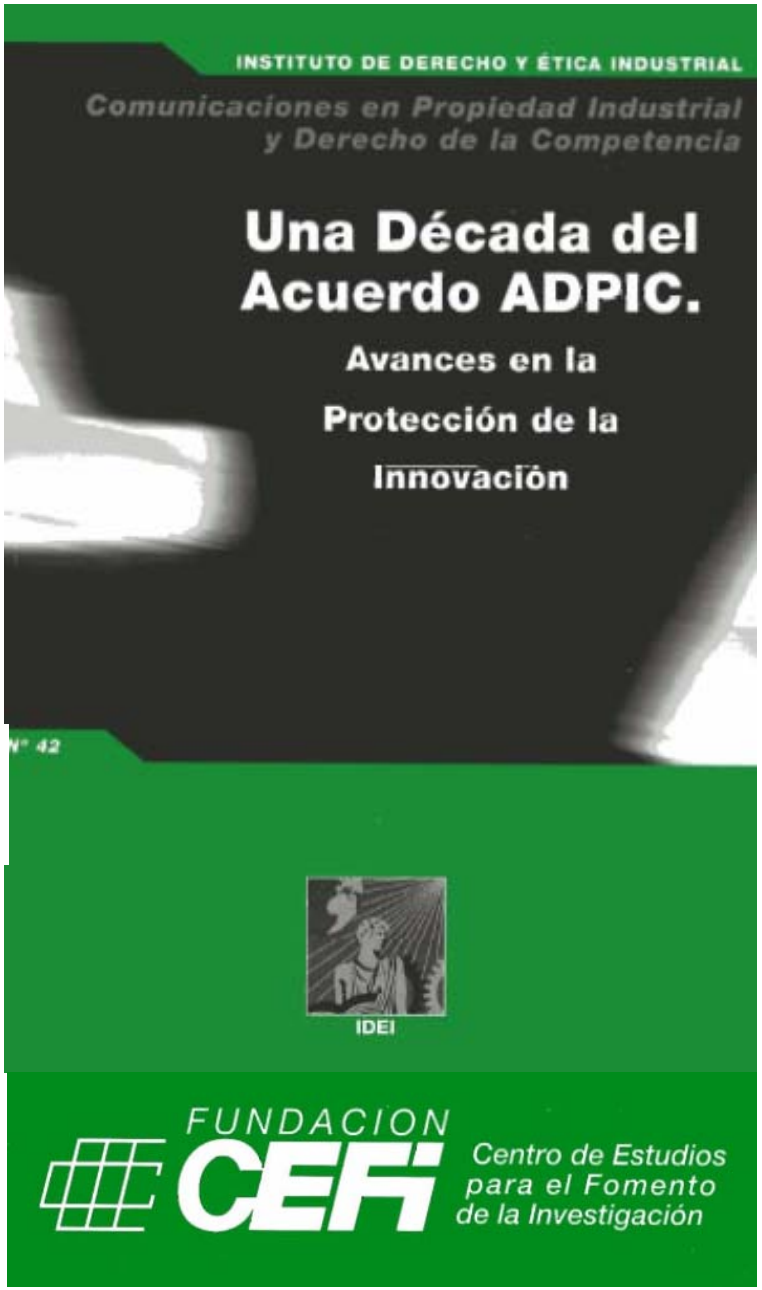
a) Deberá **permitir** al solicitante o al titular de la patente europea que **presenten una traducción revisada** de la solicitud o de la patente...

b) Podrá establecer que **quienes** en ese Estado **hayan comenzado a utilizar de buena fe una invención o hayan hecho preparativos efectivos y serios con ese fin**, sin que esa utilización constituya una violación de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, **puedan continuar explotándola** en su empresa o para las necesidades de ésta, a título gratuito, **después que la traducción revisada haya surtido efecto**. **[derecho de preuso, en ES Art.12 RD 2424]**

Art. 12 RD 2424/1986. En todo momento se puede efectuar por el titular de la solicitud o de la patente una revisión de la traducción, la cual no adquirirá efecto hasta que la misma sea publicada en el RPI [no sólo BOPI, sino el folleto].

LA PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS MEDIANTE PATENTES SOLICITADAS Y CONCEDIDAS CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE APLICACIÓN DEL ACUERDO SOBRE LOS TRIPS*

JOSÉ MASSAGUER
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor del Instituto de Empresa



José Massaguer es socio en la oficina de Madrid de Uría Menéndez. Se incorporó al bufete en 1993 y fue nombrado socio en 1995.

INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 138.1 *d)* DEL CONVENIO SOBRE CONCESIÓN DE PATENTES EUROPEAS A LAS PATENTES EUROPEAS RELATIVAS A INVENCIONES QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS PARA LAS QUE SE PRESENTEN TRADUCCIONES REVISADAS A FIN DE ACCEDER A LA PROTECCIÓN QUE RESULTA DEL ACUERDO SOBRE LOS TRIPS

Managing Intellectual Property

Free trial Subscribe Latest news Media pack Events About MIP

Current Issue

March 2006 -

Print this story

marzo 2006

Spain: Extending patent rights

Herrero & Asociados, Madrid

In our efforts to obtain maximum protection for our clients we have examined the possibility – using the fact that Article 12 of the Royal Decree applying European patents in Spain allows for a revision of the translation of the European patent, in relation with the second paragraph of Article 70 of the TRIPs Agreement – of trying to increase the protection of patents and include product claims in now existing process patents.

The way to do it is to file a revised translation which includes not only the process claims but also those claiming products.

In our opinion, it is possible to defend the validity of this inclusion of product claims. Of course, it cannot be guaranteed that the courts will accept this interpretation, but we do think that it can be defended and should be tried.

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA REVISADA T4

(86) Número de solicitud europea: **87109919 .8**

(86) Fecha de presentación : **09.07.1987**

(87) Número de publicación de la solicitud: **0253310**

(87) Fecha de publicación de la solicitud: **20.01.1988**

Publicación de la "revisión de la traducción" ES 2.063.734 T4 (Merck, losartan)

(45) Fecha de publicación de la traducción revisada de patente europea: **01.06.2006**

(74) Agente: **Carpintero López, Francisco**

46 reivs. originales de procedimiento en la T3 (las "for ES" in EP 253.310 B1)

REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para la preparación de un compuesto antihipertensor de fórmula:

46. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que R^8 es -CHO, mediante Fórmula 2 se une al derivado de imidazol de Fórmula 1 preferentemente en el átomo de carbono del anillo de imidazol al cual está unido R^8.

47. Un compuesto antihipertensor de la fórmula:

48. Un compuesto según la reivindicación 47 que tiene la fórmula:

94. Procedimiento según la reivindicación 52 en el que R^8 es -CHO, por el cual el c se une al derivado de imidazol de Fórmula 1 preferentemente en el átomo de nitrógen del anillo imidazol al cual está unido R^8.

La "revisión" consistió en la adición de 48 reivs. de la EP-B1 "for other contracting states", que incluían 5 reivs. de producto (46+48 = 94)

E 87109919

En el BOPI-II 2006.08.01 la OEPM dejó sin efectos las ocho "revisiones de traducción" publicadas en 1 junio y 1/16 julio, de las que sólo se publicó el fascículo del losartan

De conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, se acuerda rectificar, dejando sin efectos, el anuncio de revisión de la patente europea número 87109919 publicado en el BOPI de 01.06.2006 al existir un error de hecho consistente en tomar por revisión de la traducción lo que en realidad no era tal, sino una modificación del texto de la patente que añadía reivindicaciones no comprendidas en el texto inicial traducido tal como fue concedido para España en virtud de la reserva prevista en el artículo 167.2 del CPE aplicable a dicha patente, supuesto éste no comprendido en el artículo 12 del RD 2424/1986 invocado como base de la

ES 2.063.734 T4 (EP 253.310 B1, losartan)

EP 463.756 B1sildenafilo

<u>Rechazadas las ocho revisiones</u>

EP 357.241 B1 y EP 440.372 B1 voriconazol

EP 325.571 B1 tolterodina

EP 281.309 ziprasidona - publicada ES 2.040.838 T4, el 11.02.2011

EP 757.990 B1 moxifloxacino

EP 247.633 B1 atorvastatina racémina

Resolución de la OEPM de 2006.10.27, sobre 18 recursos de alzada (RA) acumulados, contra las 8 "revisiones de traducción" de patentes europeas que añaden reivindicaciones de producto

2º.-**ESTIMAR** los recursos interpuestos por MEDICHEM, S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A., CHEMO IBÉRICA, S.A., QUÍMICA SINTÉTICA, S.A., LABORATORIOS CINFA, S.A., ACOST COMERCIAL GENERIC PHARMA, S.L., FARMANEU, S.L., LABORATORIOS STADA, S.L., MERCK GENÉRICOS, S.L., SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A., RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. y LABORATORIOS NORMON, S.A., contra la admisión de la revisión de las traducciones de las patentes europeas .nº 87109919, 91305137, 87107847, 89307920, 96113744, 89850017, 88301561 y 91300553 y su publicación en los Boletines Oficiales de la Propiedad Industrial de 1 de junio de 2006 y 1 y 16 de julio de 2006, anulando y dejando sin efecto dichos actos, y en consecuencia manteniendo los respectivos textos de las referidas patentes tal como fueron validados para España conforme a la traducción inicial presentada en aplicación de los artículos 65 CPE y 7 y 11 del Real Decreto 2424/1986 dentro del plazo de tres meses, tras el anuncio de la mención de la concesión de las mismas por la Oficina Europea de Patentes.

Contra la presente resolución no procede la impugnación en vía administrativa, tan sólo cabe recurso jurisdiccional que deberá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad Autónoma donde esté domiciliado el recurrente en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial,

STSJ Mad-CA2, 2009.03.26 (nºs 685 y 686, desestimando recursos 1.443/2006 y 1.446/2006 de Pfizer contra RRA OEPM 2006.10.27)

FD 5º. "... La Sección estima que **la OEPM** no tiene una facultad discrecional para publicar o no la revisión de la traducción pero **sí tiene un cierto margen de calificación del documento que se le presenta.** Se podría llegar si no al **absurdo**... a que en otro caso la OEPM debiera **publicar la traducción de *Hamlet*.**

La petición del recurrente excedía con mucho de una mera corrección o revisión de la traducción de la patente, y lo que pretende la parte es la extensión de la protección del Registro a productos farmacéuticos."...

FD 8º. "...**En contra de lo que sostiene el Juez de lo Mercantil de Madrid (SJM Mad-6, 19-10-2007, losartan)**, si bien la Patente Europea es única, produce distintos efectos según el país para el que se solicite, y por tanto las reivs. del producto no estaban protegidas en España.

... la Sección estima que el cauce del Art. 12 del RD 2424/1986 elegido por el recurrente no era el adecuado. La parte debió presentar a la OEPM una solicitud para que procediera a la publicación de las reivs. relativas al producto farmacéutico al entender que los Arts. 27.1 y 70 ADPIC dejaron sin efecto el Art. 167.5 CPE... Cuando la Administración se pronuncie al respecto el Tribunal podrá examinar si procede o no la publicación de las reivs. de producto."

STS3 2010.11.04 que anula STSJ Mad-CA2 2009.03.26 (1)

(Pfizer vs OEPM, EP 463.756 B1sildenafilo). Hay otras dos sents. prácticamente idénticas, sobre EP 357.241 y EP 440.372, ambas relacionadas con voriconazol)

"FD 6º... Nos encontramos entonces que el debate se encuentra centrado en dos cuentiones. Por un lado, **si la OEPM** -como las demás oficinas nacionales de PI-, **está obligada a publicar las traducciones o las revisiones de las mismas sin poder calificar ni entrar en su contenido**, tal como entiende la parte recurrente, o si las citadas oficinas pueden calificar dicho contenido **y, en su caso, negarse a su publicación** en aplicación de tales funciones calificadoras, cuyo alcance quedaría por precisar...

a) ... **No hay base normativa alguna... para negarle a la OEPM una función calificadora... Y esto supone desde luego la comprobación de que la traducción se corresponde con la de una patente europea publicada oficialmente, así como, en su caso, la verificación de la fidelidad de dicha traducción**, evitando así la eventual comisión tanto de posibles errores como de cualquier fraude de ley por parte de quien presente una traducción de patente... Como es evidente, todo lo dicho es aplicable por las mismas razones no sólo a las traducciones, sino **asimismo a las revisiones de las traducciones**."

[La OEPM puede verificar la fidelidad de la traducción EP o su revisión, como opinó el autor de estas diapositivas]

STS3 2010.11.04 que anula STSJ Mad-CA2 2009.03.26 (2)

"FD 6º... Nos encontramos entonces que el debate se encuentra centrado en dos cuentiones. Por un lado...

En segundo lugar, **es preciso examinar si mediante el procedimiento de revisión de una traducción de una patente europea es posible ampliar el ámbito de protección de la traducción original y hasta el límite que marca la patente europea [?]**, tal como lo entiende la parte recurrente que se deriva de los preceptos del CPE y del ADPIC...

b) Ahora bien, que la OEPM puede verificar la correspondencia y exactitud de una traducción o el de una revisión de la misma con el texto oficial de una patente y excluir que se trate de una pretensión imposible o en fraude de ley, **no aclara el alcance que puede tener el procedimiento de revisión establecido en el Art. 70.4 CPE y el Art. 12 RD 2424/1986.** Para una mayor claridad, conviene reproducir el texto de ambos preceptos. [ver diapositiva siguiente]

Es verdad que **ni el apartado a) del Art. 70.4 CPE ni el primer párrafo del Art. 12 RD establecen con claridad cual es el alcance del derecho a presentar una traducción revisada de la solicitud o de la patente (cont.)**."

[Aparentemente el "alcance del procedimiento de revisión, y del derecho a presentar una revisión de la traducción de EP" son cuestiones inéditas en la jurisprudencia del CPE fuera de España.]

STS3 2010.11.04 que anula STSJ Mad-CA2 2009.03.26 (3)

"FD 6º...(cont) Sin embargo, **el propio reconocimiento expreso de tal posibilidad, así como el tenor del apartado b) del Art. 70.4 CPE, conducen a la conclusión de que no es posible entender que su objetivo se reduce a corregir posibles errores o inexactitudes [en] la traducción,** como han interpretado tanto la OEPM como la Sentencia impugnada. **Esta conclusión se deriva de manera inequívoca del tenor del citado apartado b) del Art. 70.4 CPE**, que se refiere al diferente alcance jurídico que puede llevar aparejada la revisión de la traducción. En efecto, **si el alcance de una traducción revisada se limitase a enmendar errores o imprecisiones de la traducción original, su efectos jurídicos serían exactamente los mismos que los de la traducción [!?]**, y su presentación serviría exclusivamente para evitar una eventual inseguridad jurídica, pero en ningún caso se podría hablar con propiedad de respecto a derechos de explotación de terceros nacidos bajo la vigencia de la patente como consecuencia de la revisión de la traducción. **Así, con [el derecho del preuso] "después de que la traducción revisada haya surtido efecto" indiscutiblemente se está queriendo decir que su contenido protegido, en principio delimitado por sus reivindicaciones, es más amplio que el de la traducción original...** Pues bien **tal alcance de una revisión de la traducción no puede ser otro que ... incorporar reivindicaciones contenidas en la EP pero <u>por alguna razón</u> no incorporadas en la traducción presentada en otro Estado**. **[!?]**

La STS3 parece no admitir que un error de traducción en sólo un término, sea de la descripción o de las reivindicaciones, pueda modificar el alcance de la protección del original [dice que la afirmación de la OEPM "un término de las reivs. puede alterar su sentido", es claramente insuficiente para explicar el derecho de preuso], pero:

Original claim: "Product ***comprising A, B and C"***.

Traducción con **menor alcance**: **"Producto que consiste en A, B y C."**

Traducción con **menor alcance**: **"Producto que comprende A, B, C y D."**

Traducción con **mayor alcance**: **"Producto que comprende A y B."**

Traducción que tiene un **alcance diferente**: **"Producto que comprende A, B y C' [siendo C' un término distinto a C]**. Ej. el traducir *"tin"* por "zinc", en lugar de por "estaño" o por "hojalata", error frecuente en traducciones de la obra *"Cat on a hot tin roof"* (el zinc/cinc puro no es adecuado para tejados).

El Art. 70.3 CPE sólo acepta que una traducción sea texto fehaciente si su protección es *menor* que el texto original, siendo este último texto el fehaciente en todo caso. El Art. 70.4.a permite corregir el error y obtener la protección del original, mediante la revisión de la traducción.

STS3 2010.11.04 que anula STSJ Mad-CA2 2009.03.26 (4)

"FD 6º...(cont.) Pues bien tal alcance de una revisión de la traducción no puede ser otro que ... incorporar reivindicaciones contenidas en la EP pero **por alguna razón** no incorporadas en la traducción presentada en otro Estado **[!?].** Sin duda **puede haber diversas razones que den lugar a que en una primera traducción no se incorporen todas las reivindicaciones existentes en la EP**, como lo fue en su momento la **reserva** efectuada por España del CPE respecto de las reivindicaciones de productos farmacéuticos, pero **también puede deberse a pactos puramente mercantiles con otras empresas farmacéuticas o a motivaciones de naturaleza estrictamente económica o comercial [!!??].** En todos esos supuestos sin duda es posible que, **una vez desaparecidas tales razones, la titular de la patente pueda optar por incorporar las reivindicaciones omitidas en un primer momento**, a cuyo efecto indiscutiblemente puede emplear el procedimiento previsto en el CPE de registrar en la correspondiente oficina nacional de PI una traducción revisada...

Es coherente que la posibilidad de presentar dicha revisión quede abierta "en todo momento".

Claims

Claims for the following Contracting States : AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE

1. A compound of the formula:

!? Eight claims (1-8)

4. A compound as claimed in Claim 3 wherein said compound is selected from: 5-{2-ethoxy-5-[4-(2-propyl)piperazinylsulphonyl]phenyl}-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one; **sildenafil**

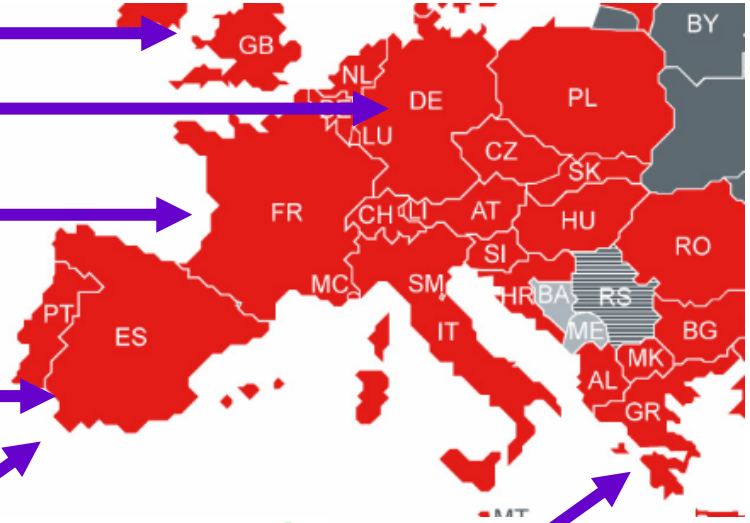
7. The use of a compound of the formula (I) or a pharmaceutically acceptable salt thereof, as claimed in any one of Claims 1 to 4, for the manufacture of a medicament, particularly for the treatment of angina,

GB (1, 7)

!? DE (4, 7)

FR (1, 4)

ES revision: 1-6 + 7-15 (= 1-8 others)



Claims of EP 463.756 B1, member of the first patent family related to sildenafil

Claims for the following Contracting State : ES

!?

Claims for the following Contracting State : GR

1. A process for preparing a compound of the formula:

1. A process for preparing a compound of the formula:

Six claims (1-6)

El texto de una EP es el mismo para todos los estados designados, excepto por reservas o haber antecedentes nacionales de novedad

Article 118 EPC. Unity of the European patent application or European patent . ... The unity of the application or patent in these proceedings [before the EPO] shall not be affected; **in particular the text of the application or patent shall be uniform for all designated Contracting States unless otherwise provided for in this Convention. [reservations Art. 167 or 'national' lack of novelty]**

Rule 87 EPC1973 (cf. R 138 EPC2000): Different claims, description and drawings for different States. **If the EPO** [notes that, in respect of one or some of the designated Contracting States, the content of an earlier European patent application forms part of the state of the art pursuant to Art. 54, paragraphs 3 and 4, or if it] **is informed of the existence of a prior right under Art. 139.2** , the European patent application or European patent **may contain for such State or States claims** and, if the EPO considers it necessary, a description and drawings **which are different from those for the other designated Contracting States.** [text between brackets does not apply to EPC2000].

Article 139. Rights of earlier date or the same date . (2) **A national patent application and a national patent** in a Contracting State **shall have** with regard to a European patent in which that Contracting State is designated **the same prior right effect as they have with regard to a national patent.**

STS3 2010.11.04 que anula STSJ Mad-CA2 2009.03.26 (5)

"FD 6º...(cont) En el presente supuesto, la reserva suscrita por ES al CPE que impedía la patente de productos farmacéuticos llegó, comprendida su prórroga, hasta el 7.10.1992, fecha a partir de la cual quedaba abierta en nuestro país la posibilidad de **[presentar solicitudes con]** reivindicaciones de tales productos. **Por otra parte el Art. 167.5 del CPE estipula que "los efectos de esta reserva subsistirán durante toda la duración de esas patentes" [i.e. 20 años]**, eso es, de las sometidas a la reserva. Pero esta previsión ha de entenderse de forma conjunta con el apartado siguiente, Art. 167.6, que establece que "sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 4 y 5, toda reserva dejará de producir efectos a la expiración del periodo previsto en el párrafo 3 primera fase, o si ese periodo hubiere sido ampliado, al término del periodo de ampliación", lo que podría llevar a la interpretación de que **la reserva no tiene sobre las patentes afectadas ninguna ultraactividad más allá de su propia duración**, que en el caso español, incluida la prórroga, era hasta la citada fecha de 7.10.1992 ." **[la duración de la reserva es hasta 1992, pero sus efectos duran 20 años más]**

[Las notas en verde y entre corchetes son añadidos del autor]

La duración de las reservas previstas en el Art. 167 CPE

5. Cualquier reserva formulada en virtud de los apartados a), b) ó c) del párrafo 2 se extenderá a las patentes europeas concedidas **en base a solicitudes de patentes europeas presentadas durante el período en el transcurso del cual la reserva produce sus efectos [para ES y GR hasta 7.10.1992]**. **Los efectos de esta reserva subsistirán durante toda la duración de esas patentes.**

3. Cualquier reserva formulada por un Estado contratante **producirá efectos** durante un período de **diez años como máximo [para AT hasta 7.10.1987]**, a contar de la entrada en vigor del presente Convenio **[lo que sucedió el 7.10.1977 para BE, DE. FR, LU, NL, CH, GB, suficiente según Art. 169.1 CPE]**. No obstante,.. podrá ampliar este período **otros cinco años como máximo**... **[lo que sucedió para ES y GR]**

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 4 y 5, toda reserva **dejará de producir efectos a la expiración del período previsto en el párrafo 3, primera fase, o si ese período hubiere sido ampliado, al término del período de ampliación**.

STS3 2011.11.04 que anula STSJ Mad-CA2 2009.03.26 (6)

"FD 6º...(cont) "**Pero en todo caso la entrada en vigor en España del ADPIC, vinculante para el Estado español a partir del 1.01.1996**, según lo dispuesto en el Art. 65.1 del mismo, **despeja cualquier duda que pudiera mantenerse respecto a posibles efectos de la reserva sobre las patentes afectadas por ella, dado que debe prevalecer sobre el CPE el reconocimiento expreso por parte del ADPIC de la posibilidad, no ya de admitir las reivindicaciones de productos farmacéuticos, sino de hacerlo para aquéllos supuestos en que no había sido posible con anterioridad como consecuencia de decisiones nacionales -como el caso de las reservas-.** Así, el Art. 70 ADPIC contiene dos importantes previsiones transitorias ... Art. 70.7 para solicitudes pendientes; y Art. 70.8 innecesaria en España. **[Sorprende la total ausencia de referencia al Art. 70.2 ADPIC]**

En el caso de autos [traducción de EP 463.756 B1, sildenafilo] la solicitud de la patente es de 7.06.1991, mientras que la publicación de la misma [no de la solicitud, sino de la patente concedida] es de 19.04.1995, fecha en la que si bien estaba ya publicado el ADPIC, todavía no era vinculante para el Estado español... (cont.)

Artículo 70 ADPIC. Protección de la materia existente

1. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo [no retroactividad] para el Miembro de que se trate [antes de de 1.01.1996].

2. Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo...

3. No habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público. [no retroactividad]

El Art. 70.7 (implícitamente) y Art. 70.8 ADPIC (explícitamente) se refieren a las patentes

7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro [se incluyen patentes] se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes [no patentes concedidas] 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 [reivs. de producto *per se* en materia de patentes]. Tales modificaciones no incluirán materia nueva.

70.8. Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura [no se aplica a España]...

(19) Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Publication number: **0 463 756 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication of patent specification: **19.04.95**

(51) Int. Cl.[6]: **C07D 487/04**, A61K 31/505, A61K 31/635

(21) Application number: **91305137.1**

(22) Date of filing: **07.06.91**

The file contains technical information submitted after the application was filed and not included in this specification

EP 463.756 B1: primera familia de patentes de Pfizer sobre sildenafilo: Podría haberse acogido al Art. 70.7 ADPIC durante su tramitación, pero no lo hizo

(54) **Pyrazolopyrimidinone antianginal agents.**

(30) Priority: **20.06.90 GB 9013750**

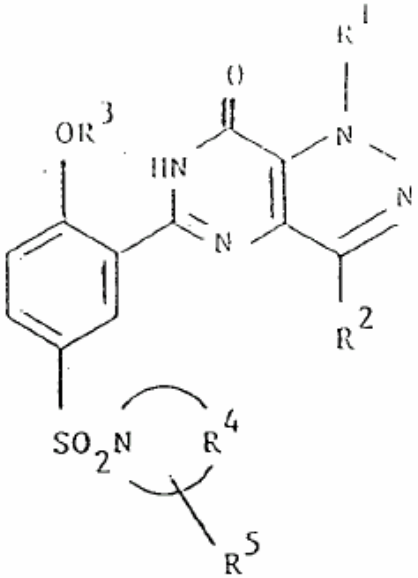
(43) Date of publication of application:
02.01.92 Bulletin 92/01

235 East 42nd Street
New York, N.Y. 10017 (US)

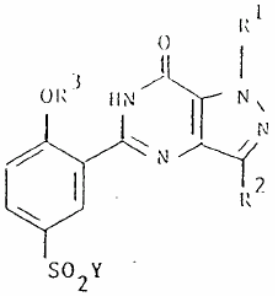
(84) Designated Contracting States:
BE CH DE DK ES FR GR IT LI LU NL SE AT

Claims for the following Contracting State : ES

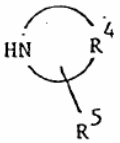
1. A process for preparing a compound of the formula:



and pharmaceutically acceptable salts thereof, which comprises reacting a compound of the formula:

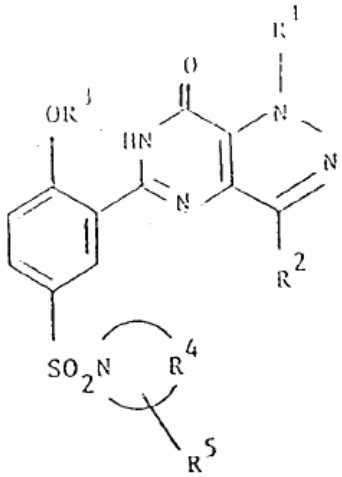


wherein R^1, R^2 and R^3 are as previouly defined and Y is chloro, bromo or fluoro, with a compound of the formula:



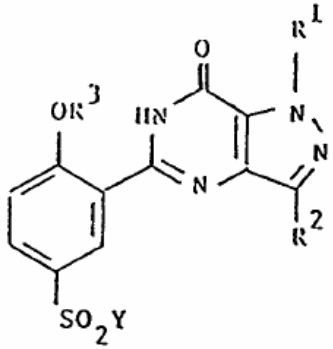
Claims for the following Contracting State : GR

1. A process for preparing a compound of the formula:



7. A compound of the formula:

producto químico intermedio (no farmacéutico)



EP 463.756 B1: reivs. para ES y GR de la primera familia de patentes de Pfizer sobre sildenafilo

STS3 2010.11.04 que anula STSJ Mad-CA2 2009.03.26 (y 7)

"FD 6º...(cont) Así, a partir de la plena eficacia del ADPIC el 1.01.1996, **la patente litigiosa estaba concedida y la reserva frente a las patentes de productos en virtud del CPE ya no estaba vigente**, luego **el supuesto de autos no quedaba comprendido en ninguno de los apartados 7 y 8 del Art. 70 ADPIC**. **[Sí lo estuvo en el supuesto del Art. 70.7 ADPIC].**

En cualquier caso, lo cierto es que **nada puede objetarse a que en un momento posterior a las fechas citadas, en concreto el 31.03.2006, el titular de una patente farmacéutica haya presentado, como es el caso de Pfizer una revisión de la traducción inicial para ampliar la protección a los productos cuyas reivindicaciones no fueron incluidas en la misma como consecuencia de la reserva formulada por España al CPE.**

Consecuencia de todo lo visto en el presente fundamento, es la **estimación de los motivos de casación examinados, no en cuanto a la limitación de la OEPM de verificar el contenido de la traducción revisada -limitación que hemos rechazado-, pero sí en cuanto a que** [,] **comprobada su fidelidad y que las ampliaciones de la traducción revisada se mantienen dentro de los límites del texto [?] de la patente europea,** así como la ausencia de cualquier *fumus* de fraude de ley, **el citado organismo está obligado a publicar dicha traducción revisada en la forma reglamentariamente procedente. [¿cómo?]**

Ficha SITADEX del expediente de la traducción de patente europea ES 2.071.919 T3 (validación de EP 463.756 B1) sobre sildenafilo, el 27.03.2011: Todavía no se mencionan ni STSJ Mad-CA2 2009.03.26 (recurso 1.443/2006) ni STS3 2010.11.04

Oficina Española de Paten... | Consulta de Expedien...

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO — Oficina Española de Patentes y Marcas — **expedientes**

Consulta de Expedientes - Resultado

Seleccione la página que desea u otra consulta

```
SITADEX                Expediente:E 91305137 (1)        Fecha: 27/03/11 13:28:25
16.09.2006 PUBLICADA INTERPOSICION DE RECURSO  DE FECHA : 31.07.2006  CONTRA
           PUBL.TRADUC.FASCICULO REVISADO
08.11.2006 ENVIO A TRIBUNALES
             NRO. AUTOS: 537-2006
16.11.2006 PUBL. RECURSO ESTIMADO  27.10.2006
             DEL RECURSO INTERPUESTO EL 16.09.2006
16.11.2006 PUBL. RECURSO ESTIMADO  27.10.2006
             DEL RECURSO INTERPUESTO EL 16.09.2006
09.01.2007 ANOTACION TERMINADO PROCEDIMIENTO POR AUTO
             NRO. R.C.A. 537-06
17.04.2007 ENVIO A TRIBUNALES
             NRO. AUTOS: 1443-06
01.07.2007 PUB.DENEGACION DE FECHA  11.06.2007
16.09.2007 PUBLICADA INTERPOSICION DE RECURSO  DE FECHA : 01.08.2007  CONTRA
           DENEGACION
16.11.2007 PUBL.RECURSO  DESESTIMADO  23.10.2007
             DEL RECURSO INTERPUESTO EL 16.09.2007
10.06.2008 ENVIO A TRIBUNALES
             NRO. AUTOS: 111-08
- - - - - - - - - - - - - - - - ANOTACIONES DE PAGOS - - - - - - - - - - - - - -
```

RRA OEPM 2007.06.18

ATS3 2011-02-01 rechazando solicitud de Medichem para que se complete el fallo de STS3 2010-11-04 (EP 463.756 B1 sildenafilo).

Hay error en la cita del recurso: no es 6.864 (voriconazol) sino el 6.669

ÚNICO.- Solicita la parte codemandada Medichem, S.A. que se complete nuestra Sentencia en los términos siguientes:

"A LA SALA SUPLICO, que con base en los artículos 267, apartado 5, de la LOPJ y 215, apartado 2, de la LEC, se COMPLETE el fallo de la Sentencia de 4 de noviembre de 2010, ordenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas que verificando el contenido de la traducción revisada de la patente concedida para España y comprobada su fidelidad y que las ampliaciones de la traducción revisada se mantienen dentro de los límites del texto de la patente europea, así como la ausencia de cualquier *fumus* de fraude de ley, proceda según administrativamente corresponda."

En dicho punto se estimaba el recurso de alzada interpuesto por Medichem, S.A., contra la publicación de la revisión de la traducción de la patente citada efectuada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en fecha de 1 de julio de 2.006. Pues bien, resulta evidente que anulado dicho punto y por tanto, dejada sin efecto la estimación del referido recurso de alzada de Medichem, la publicación de la revisión de la traducción de la patente europea nº 463.756 subsiste con toda su eficacia en los términos indicados en nuestra Sentencia de 4 de noviembre

¿La publicación del fascículo o de la mención en el BOPI?

Sildenafilo cinfa EFG, para el tratamiento de la disfunción eréctil

¿Cómo puede afectar esta STS3 a los terceros (los de la diapositiva y otros) que ya tienen sildenafilo en el mercado?

Cinfa ha lanzado un fármaco genérico que ayuda a lograr la erección necesaria para mantener una actividad sexual satisfactoria

SILDENAFILO SANDOZ EFG 100 MG 4 COMP	SANDOZ FARMACEUTICA,S.A.	28,10
SILDENAFILO SANDOZ EFG 50 MG 8 COMP	SANDOZ FARMACEUTICA,S.A.	46,52

Intento de que la OEPM publique la "revisión de la traducción" con nuevas reivs. de producto, no basándose en el Art. 12 RD 2424/1986, sino directamente en el Art. 70 ADPIC

Office européen des brevets (11) **EP 0 502 314 B1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:
20.05.1998 Patentblatt 1998/21

(21) Anmeldenummer: **92101579.8**

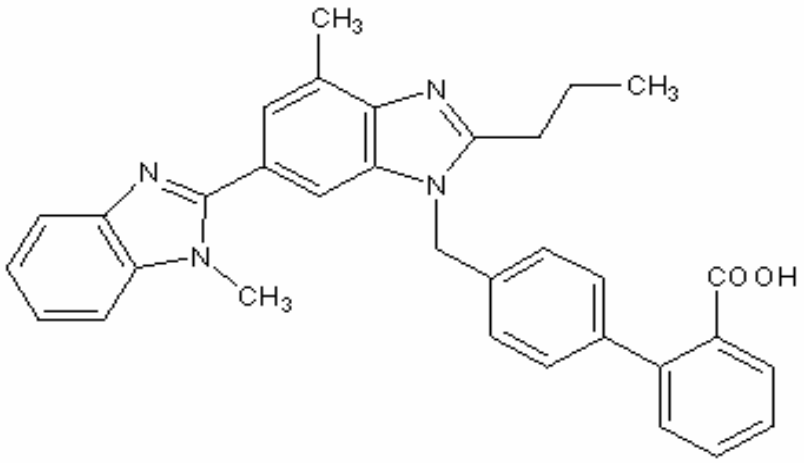
(22) Anmeldetag: **31.01.1992**

(54) **Benzimidazole, diese Verbindungen enthalte Herstellung**

Benzimidazol derivatives, medicaments containing them and process for their preparation

Benzimidazoles, médicaments les contenant et procédé pour leur préparation

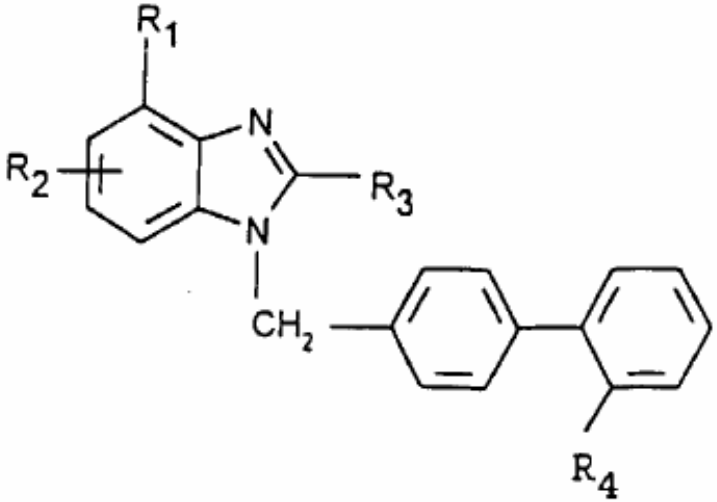
Telmisartan



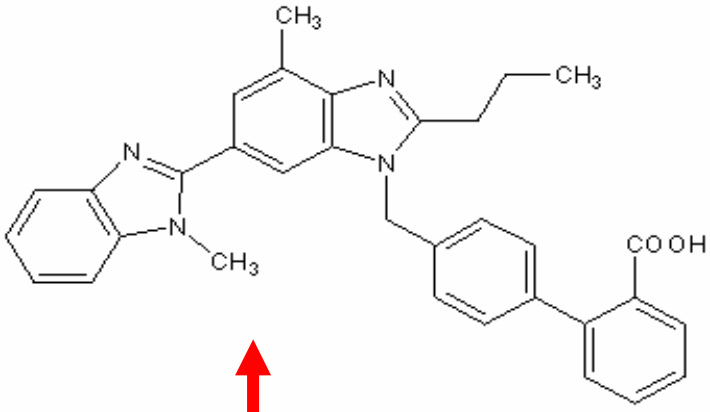
EP 502.314B1: primera familia de patentes de Boehringer Ingelheim sobre telmisartan: Podría haberse acogido al Art. 70.7 ADPIC durante su tramitación, pero no lo hizo

Claims for the following Contracting States : AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE

1. Benzimidazoles of general formula



Telmisartan



4. The following benzimidazoles of general formula I according to claim 1:
(a) 4'-[[2-n-propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-benzimidazol-1-yl]-methyl]-biphenyl-2-carboxylic acid,

and the salts thereof with inorganic or organic acids or bases.

5. 4'-[[2-n-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-benzimidazol-1-yl]-methyl]-biphenyl-2-carboxylic acid and the salts thereof with inorganic or organic acids or bases.

Claims for AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE (continuation)

7. Physiologically acceptable salts of the compounds according to at least one of claims 1 to 6 with inorganic or organic acids or bases.

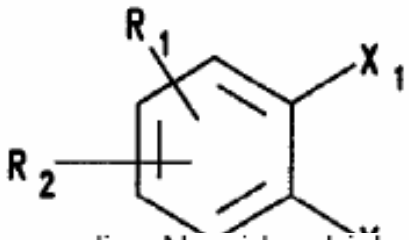
8. Pharmaceutical compositions containing a compound according to at least one of claims 1 to 6 or a physiologically acceptable salt according to claim 7 optionally together with one or more inert carriers and/or diluents.

9. Use of a compound according to at least one of claims 1 to 7 for preparing a pharmaceutical composition with an angiotensin-antagonist activity.

10. Process for preparing a pharmaceutical composition according to claim 8, characterised in that a compound according to at least one of claims 1 to 7 is incorporated in one or more inert carriers and/or diluents by a non-chemical method.

11. Process for preparing the benzimidazoles according to claims 1 to 7, characterised in that

a) a compound of general formula



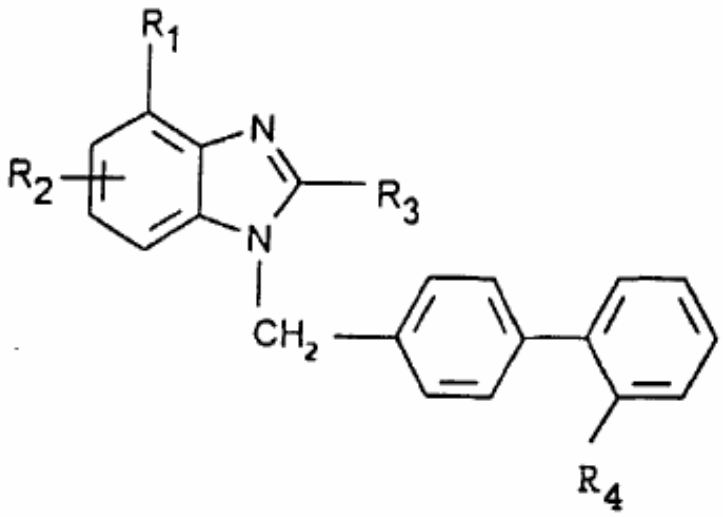
(II)

is cyclised and a corresponding N-oxide which might thus be obtained is reduced or

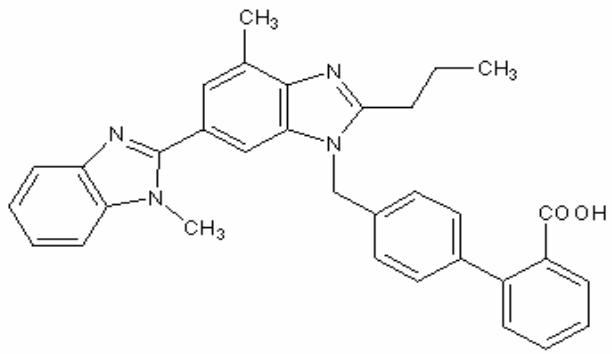
b) a benzimidazole of general formula

Claims for the following Contracting States : ES, GR, PT

1. Process for preparing the benzimidazoles of general formula



Telmisartan



4. The following benzimidazoles of general formula I prepared according to claim 1:
(a) 4'-[[2-n-propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-benzimidazol-1-yl]-methyl]-biphenyl-2-carboxylic acid,

5. 4'-[[2-n-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-benzimidazol-1-yl]-methyl]-biphenyl-2-carboxylic acid and the salts thereof with inorganic or organic acids or bases, particularly the physiologically acceptable salts thereof, prepared according to claim 1.

7. Process for preparing a pharmaceutical composition, characterised in that a compound according to at least one of claims 1 to 6 is incorporated in one or more inert carriers and/or diluents by a non-chemical method.

(19) OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

(11) Número de publicación: **2 118 095**

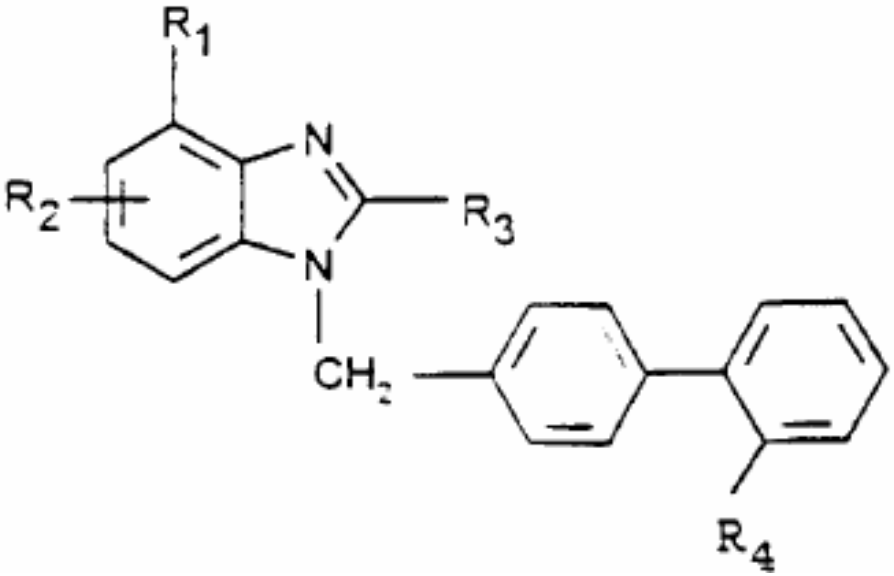
(51) Int. Cl.[6]: C07D 235/08, A61K 31/415
C07D 401/04, C07D 403/04

(12) TRADUCCION DE PATENTE EUROPEA T3

(86) Número de solicitud europea: **92101579.8**
(86) Fecha de presentación : **31.01.92**
(87) Número de publicación de la solicitud: **0 502 314**
(87) Fecha de publicación de la solicitud: **09.09.92**

REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la preparación de bencimidazoles de fórmula general



(I),

Consulta de Expedientes - Resultado - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sitadex.oepm.es/ServCons/SitJurExpGra

Oficina Española de Paten... | Consulta de Expedien...

GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | Oficina Española de Patentes y Marcas

Base de datos de situación jurídica de exp

Consulta de Expedientes - Resultado

Seleccione la página que desea u otra consulta

```
SITADEX                Expediente:E 92101579 (8)        Fecha: 25/02/11 12:56:24
PATENTE EUROPEA        NR.PUBLICACION OEPM: 2118095
FECHA PRESENTACION: 31.01.1992
NUMERO PUBLICACION CONCESION BEP: EP0502314, FECHA:
TITULO: BENCIMIDAZOLES, MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN ESTOS COMPUESTOS Y PROCED
IMIENTO PARA SU PREPARACION.
TITULAR:        BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG.
DOMICILIO:      BINGER STRASSE 173,
CODIGO POSTAL:  No consta
LOCALIDAD:      INGELHEIM AM RHEIN, 55216
PROVINCIA:      No consta
PAIS:           DE ALEMANIA
CODIGO AGENTE:  897
NOMBRE:         MANUEL ILLESCAS TABOADA
DOMICILIO:      C/ RECOLETOS,13-5° IZQ.
CODIGO POSTAL:  28001
LOCALIDAD:      MADRID
- - - - - - - - - - DECLARACIONES DE PRIORIDAD - - - - - - - - - - -
PAIS ORIGEN PRIORIDAD: DE
```

El 27.03.2010 Sitadex ya menciona la publicación de la STSJ Mad-CA2 2010, pero no la publicación (T4) de fascículo la Revisión de la Traducción.

```
SITADEX                Expediente:E 92101579 (
   , C 07D487/04    , C 07D513/04    ,
- - - - - - - - - - - - - - - - ACTOS DE TRAMITA
09.09.1992 IDIOMA DE PROCEDIMIENTO DE
09.09.1992 PUBLICACION SOLICITUD O.E.P.
20.05.1998 CONCESION O.E.P.
04.08.1998 PRESENTADA TRADUCCION SEGUN EL R.D. 2424/1986
16.09.1998 PUBL. TRADUCCION FASCICULO
31.05.1999 SOLICITUD C.C.PROTECCION NUM: 009900020
04.06.1999 SOLICITUD C.C.PROTECCION NUM: 009900021
06.08.2002 SOLICITUD C.C.PROTECCION NUM: 200200018
06.08.2002 SOLICITUD C.C.PROTECCION NUM: 200200018
19.07.2005 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NRO 200500626
16.11.2005 PUBLICACION CONCESION TRANSFERENCIA 00626200520051021
01.02.2007 PUB. INTERPOSICION DE RECURSO 20060712070   2006060120060612
16.05.2007 PUB. INTERPOSICION DE RECURSO 20070226070   2007012220070126
01.07.2007 PUBL.RECURSO DESESTIMADO 2007061820070201
16.07.2007 PUBL.RECURSO DESESTIMADO 2007061820070201
14.04.2008 ENVIO A TRIBUNALES 1037-07
26/11/2010 3510X_Petición Certificación
07/02/2011 Solicitud Certificado Aprobada
07/02/2011 1511X_Notificación Certificado
02/12/2010 Estimación, N¿mero Auto/RCA: 1037/2007, N¿mero de referencia: 502
6/2011, Tribunal: Tribunal Superior De Justicia. Sala De Lo Contencioso- Adv
o.
```

STSJ Mad-CA2 2010.12.02

Resolución de la OEPM, de 2006.06.01, rechazando adición de reivs. en validación de EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - Boehringer Ingelheim - telmisartan **(1)**

RESOLUCIÓN

Sobre petición de adición de nuevas reivindicaciones de producto a la patente europea nº 0502314 en base al Artículo 70 del ADPIC

En Madrid, 1 de junio de 2006

.....

SEGUNDO.- En fecha 8 de mayo de 2006 (08-05-2006), D. ALBERTO ELZABURU MÁRQUEZ solicita ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la adición de nuevas reivindicaciones de producto a la patente de referencia, según lo previsto en el Art. 70 del ADPIC. Para ello, aporta nueva memoria descriptiva donde se han añadido reivindicaciones de producto a las reivindicaciones originalmente presentadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

R OEPM, 2006.06.01, EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - telmisartan (2)

El Art. 70.1 ADPIC dispone que *"El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate"*.

Esta disposición, prevé, por tanto, una absoluta irretroactividad de los efectos del Acuerdo con respecto a aquellos actos realizados antes de la fecha de aplicación en un Estado Miembro. Lo que deba entenderse por "actos realizados", en materia de patentes, nos lo aclara el Órgano de Apelación de la OMC en su Decisión de 11 de Agosto de 2000 cuando señala que como actos en la esfera de las patentes cabe mencionar "el examen de la solicitudes de patentes, la concesión o denegación de una patente, la revocación de declaración de caducidad de una patente, la concesión de una licencia obligatoria..." todo ello conforme al principio de irretroactividad de los tratados cuyas disposiciones no pueden obligar a una parte con respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la entrada en vigor del tratado, tal como dispone el artículo 28 de la Convención de Viena.

.....

IV. En otro orden de cosas, hay que destacar, en relación con el expediente que nos ocupa, que ni siquiera fue tramitado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Tratándose, por tanto, de una patente europea, la OEPM no tiene atribuida ninguna competencia en relación con el procedimiento de concesión de esta patente. Resulta, por tanto, carente de todo fundamento la pretensión ejercida ante esta Oficina por el titular de la patente europea de adicionar reivindicaciones de producto a las inicialmente presentadas. Esta petición no tiene base legal por carecer esta Oficina de competencia para ello. Y en el supuesto de que pudiera considerarse su posible

R OEPM, 2006.06.01, EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - telmisartan (3)

competencia para ello. Y en el supuesto de que pudiera considerarse su posible admisión, tampoco podría ser aceptada pues crearía una enorme inseguridad jurídica para los terceros con violación grave del principio de irretroactividad antes mencionado. La alegación que se hace del Artículo 70 en general como base legal de la petición resulta totalmente improcedente por tratarse de un precepto de derecho transitorio entre cuyas disposiciones se incluye la irretroactividad del Artículo 70.1 que es plenamente aplicable al caso que nos ocupa. Todo ello dejando al margen la cuestión de si este artículo es de aplicación directa, como pretende el titular de la patente europea, pues

SE RESUELVE

Denegar la petición de adición de nuevas reivindicaciones de producto a la patente europea nº 0502314 en base al Art. 70 ADPIC, presentada por D. ALBERTO ELZABURU MARQUEZ, en nombre y representación de la empresa BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & Co. KG.

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa y, en consecuencia, puede ser objeto de recurso de alzada que ha de interponerse ante la Directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de un mes a partir de la notificación al interesado de la presente resolución.

El Jefe del Servicio
de Patentes Europeas y PCT

Carlos García Negrete

Resolución Recurso de Alzada (RRA) de la OEPM, de 2007.06.18, rechazando adición de reivs. en validación de EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - Boehringer Ingelheim - telmisartan (1)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

Letrado : - /ASB
Referencia : **01255/07**

RESOLUCIÓN RECURSO DE ALZADA

1. ANTECEDENTES DE HECHO

1. RECURRENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL	
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG.	
REPRESENTANTE	FECHA INTERPOSICION
ALBERTO DE ELZABURU MARQUEZ	12/07/2006

2. RESOLUCIÓN RECURRIDA

MODALIDAD		TÍTULO O DISTINTIVO		
Patente Europea		BENCINIDAZOLES, MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN ESTOS COMPUESTOS Y PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN		
NÚMERO	DÍGITO	CLASE	FECHA RESOLUCIÓN	FECHA PUBLICACION
92.101.579	8		22/01/2007	26/01/2007
			☑ **Denegación**	

FUNDAMENTO RESOLUCIÓN RECURRIDA

Resolución de 1 de junio: Se deniega la petición de adición de nuevas reivindicaciones de producto a la patente europea nº 0502314 en base al art. 70 ADPIC.

Resolución de 22 de enero de 2007: Se deniega la publicación de la traducción revisada de la patente europea nº 0502314, solicitada al amparo del artículo 12 del RD 2424/1986..

RRA OEPM, 2007.06.18, EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - telmisartan (2)

6. NORMAS APLICABLES	2. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículos 2 y 64 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas.
Artículos 96.1 de la Constitución y 1.5 del Código Civil.
Artículo 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

7. CONSIDERACIONES JURIDICAS	

UNO: Se acuerda la acumulación de los recursos de alzada nº 00053/07 y nº 01255/07 de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la LRJPAC al entenderse que existe una íntima conexión entre los mismos. En efecto, el recurrente es el mismo y el objeto de los recursos interpuestos es sustancialmente parecido en cuanto a los actos afectados. Asimismo, la identidad es apreciable respecto a los argumentos en que se fundan los recursos.

.....

TRES: Teniendo en cuenta las alegaciones del recurrente se señala, partiendo de la premisa sostenida tanto por el recurrente como por esta Oficina Española de Patentes y Marcas de que el ADPIC es directamente aplicable en España desde el 1 de enero de 1996, lo siguiente:

El artículo 70 del ADPIC es el precepto que establece el régimen intertemporal de aplicación del Acuerdo. Este artículo debe examinarse como un sistema, en el que el apartado 1 establece la regla general, consistente en el principio de irretroactividad: "El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate". A esta regla general se le añaden una serie de reglas especiales aplicables estrictamente a las circunstancias que en las mismas se señalan, porque si se extendiesen más allá de sus estrictos términos se vaciaría de sentido el artículo 70.1 ADPIC. Es necesario establecer las relaciones del citado principio general de irretroactividad de actos ocurridos antes de la aplicación del acuerdo, tales como la concesión o denegación de la patente sobre un objeto determinado, con las reglas especiales que se establecen en los artículos 70.2, 70.3 y 70.7 del ADPIC.

El artículo 70.2 del ADPIC establece que "salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el miembro de que se trate y que esté protegida en ese miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo".

El artículo 70.2 del ADPIC se refiere en primer lugar al concepto de materia existente protegida. Ésta es la totalidad de los derechos de propiedad industrial protegidos (es decir, reivindicados: artículos 26 y 60 de la Ley 11/1986, de 11 de marzo, de Patentes y artículo 69.1 del Convenio de la Patente Europea (CPE)), así como las solicitudes de los mismos pendientes de concesión en el momento de la aplicación del ADPIC (1 de enero de 1996). De esta manera, el ADPIC genera obligaciones únicamente en relación con lo reivindicado en los registros ya concedidos y vigentes y en relación con las solicitudes pendientes de concesión en el momento de aplicación del ADPIC (éstas serían modificables de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.7 ADPIC y sólo durante el procedimiento de concesión).

Además, este artículo 70.2 ADPIC establece que el Acuerdo genera obligaciones para la materia existente que "cumpla entonces o posteriormente los requisitos de protección bajo los términos de este acuerdo". Este caso no se da en el supuesto de que al entrar en vigor el ADPIC la materia estuviera descrita y no reivindicada al haber perdido novedad y haber entrado en el dominio público.

Por su parte, el artículo 70.3 del ADPIC se refiere a la exclusión radical de la retroactividad consistente en restaurar la protección de la materia que en la fecha de aplicación del presente acuerdo para el miembro de que se trate haya caído en el dominio público, y lo descrito y no reivindicado en las patentes concedidas no sólo carece de novedad, sino que ha caído en el dominio público.

RRA OEPM, 2007.06.18, EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - telmisartan (3)

A la vista de todo lo expuesto, en ninguno de los preceptos del artículo 70 del ADPIC examinados se prevé la posibilidad de la ampliación de las patentes (y de sus reivindicaciones) ya concedidas, lo cual está excluido por los apartados 1, 2, 3 y 7 del mismo.

La concesión de una patente es la que determina la extensión de su protección, la cual viene determinada por sus reivindicaciones (artículos 26 y 60 de la Ley 11/1986, de 11 de marzo, de Patentes y en el mismo sentido, el artículo 69.1 del Convenio de la Patente Europea (CPE)). Según el apartado 2 del artículo 70 ADPIC, una cosa es la materia existente, que en el caso de España es la reivindicada y que delimita la extensión del objeto protegido, y otra la mayor protección que concede el ADPIC sobre ese objeto, que es la suma de facultades o contenido de derechos que recaen sobre esa materia existente, y que en España se reconoció desde un principio (por ejemplo, sustitución de la obligación de explotar en el país por la de tener abastecido el mercado mediante la importación).

CUATRO: Vistas las alegaciones del recurrente entraremos a resolver a continuación cada una de ellas.

En lo que se refiere a la aplicabilidad del apartado 2º del artículo 70 del ADPIC y que al amparo del mismo se deba conceder la extensión del objeto de protección solicitada, debemos decir que el ADPIC no se inmiscuye en las condiciones de ejecución por parte de los Estados miembros de las obligaciones generadas por el Acuerdo para éstos, en este caso la del artículo 27, en relación con la "materia existente", sino que serán las fijadas por el legislador nacional (bien directamente o bien como consecuencia de su incorporación en normativa comunitaria), según los casos, con tal de que no sean disuasorias.

RRA OEPM, 2007.06.18, EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - telmisartan (4)

En consecuencia, los Estados no se obligan más que a lo expresamente establecido en el Convenio ADPIC o lo que resulte implícitamente del mismo conforme a la buena fe. Y en el presente supuesto el solicitante se podía haber acogido a lo establecido en el artículo 70.7 del ADPIC, ya que se publicó la concesión de la patente por la EPO el 20 de mayo de 1998, respetando las condiciones previstas para cualquier caso de modificación de las reivindicaciones y aportación de la traducción, es decir, las recogidas en el artículo 65 CPE y en el artículo 7 del Real Decreto 2424/1986, no siendo en absoluto disuasoria la norma general establecida para todas las patentes europeas.

Así, el solicitante de la actual patente 92101579 tuvo más de 2 años desde que entró en vigor el ADPIC hasta que fue concedida su solicitud para modificarla. Por todo lo cual, esa hubiera sido la vía establecida para proteger reivindicaciones de producto en el presente supuesto y no la de la extensión de la protección del objeto mediante el añadido de nuevas reivindicaciones de producto, que se pretende emplear en este momento. En cualquier caso, y al no haberse acogido a la posibilidad que otorga el artículo 70.7 del ADPIC, al presente caso le es de aplicación lo establecido en el artículo 70.1 del Acuerdo por cuanto que la patente en relación con la cual se pretende solicitar la actual extensión de protección se publicó en septiembre de 1992 y, dado que tal concesión es un acto realizado, el ADPIC no genera obligaciones respecto del mismo. Por ello, no es posible extender el objeto de la protección mediante el añadido de nuevas reivindicaciones de producto. Por lo tanto, el artículo 70.2 del ADPIC no resulta aplicable y tampoco es posible otorgar protección sobre el objeto solicitado.

CINCO: En segundo lugar, en lo que se refiere a la competencia de la Oficina Española de

RRA OEPM, 2007.06.18, EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - telmisartan (5)

En cuanto a la aplicación del artículo 70.7 del ADPIC (y el 70.4 a) del CPE), si bien es cierto que en el citado artículo no se establece explícitamente un "dies ad quem" para el ejercicio del derecho que el mismo confiere no es menos cierto que de la propia redacción se deduce cual es el momento para realizar las modificaciones que en el mismo se permiten. Así, dispone que "se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo" (como la actual, al concederse y validarse en 1998), debiéndose entender que la modificación deberá realizarse durante la citada tramitación. Una interpretación distinta llevaría a una injustificada inseguridad jurídica al permitir que el solicitante modificase la solicitud en cualquier momento, como por ejemplo 8 años después de su concesión, como es el caso. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la presente patente no fue modificada antes de su concesión (20 de mayo de 1998), momento hasta el que se considera en tramitación, no cabe ahora realizar las modificaciones solicitadas.

SEIS: En lo relativo a la supuesta falta de competencia de la OEPM para revisar las traducciones de patentes se reproducen los argumentos ya expuestos en la resolución de esta Oficina de 27 de octubre de 2006:

1º.-La competencia de la OEPM para comprobar la naturaleza de los documentos presentados como "revisión de la traducción" es la consecuencia de la obligación de aplicar en sus propios términos el artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 y el artículo 70.3 CPE, lo que le obliga tanto a aceptarlos cuando se trata de verdaderas revisiones, como a rechazarlos cuando obviamente se trata de un documento distinto, algo que sólo se puede saber previa comprobación de la documentación presentada, y presupone la competencia para realizarla y la posibilidad de admitirla o rechazarla.

.....

2º.-La falta de un procedimiento expreso de admisión o rechazo no prueba la falta de competencia de la OEPM. Puesto que es ante la OEPM ante quien se presentan las solicitudes de

RRA OEPM, 2007.06.18, EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - telmisartan (6)

RRA OEPM, 2007.06.18, EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - telmisartan (7)

.....

3º.-Finalmente, en ningún caso la atribución a los tribunales de la competencia para decretar la nulidad de una patente detrae de la Administración competencias para rechazar la concesión de un derecho que todavía no ha llegado a nacer, porque son cuestiones completamente distintas. Una cosa es eliminar del mundo jurídico con efectos retroactivos la existencia de un derecho concedido y firme en vía administrativa mediante la acción de nulidad o conocer de las acciones de defensa civil o penal de tal derecho derivadas de la infracción del mismo, competencia exclusiva de los tribunales de justicia, y otra muy distinta la comprobación previa de los requisitos legales objetivos a los que la Ley subordina el nacimiento del derecho. Y estos requisitos se rigen por el CPE y el Real Decreto 2424/1986, y se comprueban respectivamente por la Oficina Europea de Patentes (OEP) (hasta la concesión) y por la OEPM (en lo referente a la validación y a la revisión de las traducciones).

El mero hecho de rotular como "revisión de la traducción" un documento que no es tal, no convierte a la OEPM en un mero buzón hacia una publicación con graves consecuencias para los terceros, que traslade a éstos la carga de ejercitar las acciones para anular los efectos de la publicación indebida de la supuesta "revisión de la traducción" con una evidente asimetría entre la facilidad de extender indebidamente el derecho exclusivo y la dificultad de eliminar la presunción de validez de tal derecho una vez nacido mediante un juicio de nulidad de registro.

La situación descrita más arriba no es distinta a la del titular de una patente española, a la que se equipara una patente europea concedida y validada en virtud del articulo 2 y 65 del CPE- que tratara de ampliar -tras la concesión- sus reivindicaciones, detrayendo del dominio público lo que ya está en él, porque lo publicado y no reivindicado en su día, forma parte del estado de la técnica, y no está exceptuado del principio de libertad de empresa dentro de la economía de mercado en un sistema de libre competencia.

SIETE: Por último y en lo que se refiere a que la resolución recurrida es contraria al principio de unicidad de la patente europea, debemos decir que la patente europea puede tener distinto contenido tras la concesión y validación, y puede haber textos españoles frente a otros alemanes o ingleses, porque la patente europea no es un titulo unitario, sino que se abre en un conjunto de patentes nacionales (artículo 2 del CPE) que pueden tener distinto alcance, bien a consecuencia de derechos anteriores en algún Estado designado (Regla 87 del Reglamento de ejecución del CPE), bien porque su titular haya limitado sus reivindicaciones en algun Estado que se haya acogido a la reserva del artículo 167 del CPE, como era el caso de España.

Por todo lo cual, se acuerda la DESESTIMACIÓN del recurso interpuesto.

Contra la presente resolución no procede impugnación en vía administrativa, tan sólo cabe recurso jurisdiccional que deberá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad Autónoma donde esté domiciliado el recurrente en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, todo ello de conformidad con los artículos 10.1.i), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

8. RESOLUCION **Publicada en bopi de fecha :** lunes, 16 de julio de 2007

DESESTIMACIÓN del recurso interpuesto confirmando la resolución recurrida.

La Letrada Ponente

- -

CONFORME

LA DIRECTORA GENERAL

P.D. EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS

(Resolución de 13/06/1995, BOE num. 163 de 10/07/1995)

Madrid lunes, 18 de junio de 2007

RRA OEPM, 2007.06.18, EP 0502314 B1 (ES 2118095 T3) - telmisartan (8)

STSJ Mad-CA2 2010.12.02 (nº 2.237) Boehringer Ingelheim vs OEPM - EP 502314 B1 sobre telmisartan)

FALLO: Que debemos estimar y estimamos el presente recurso contencioso-administrativo número 1.037/2.006, interpuesto por la Procuradora Dª María Dolores Girón Arjonilla, en representación de BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA & CO. KG., y asistida por el Letrado D. Miquel Montañá Mora, posteriormente sustituido por el Letrado D. Juan José Lavilla Rubira contra la resolución de fecha de 18 de junio de 2.007, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaban los recursos interpuestos por la hoy recurrente contra: a) la resolución de 1 de junio de 2.006, por la que se deniega la petición de adicción de nuevas reivindicaciones de producto a la Patente Europea nº 0502314, basándose en el artículo 70 del ADPIC, y, b) la resolución de fecha 22 de enero de 2.007 por la que se deniega la revisión de la traducción de la Patente Europea nº 0502314, y en consecuencia manteniendo los respectivos textos de las referidas patentes tal como fueron validadas para España conforme a la traducción inicial presentada en aplicación de los artículos 65CPE y 7 y 11 del Real Decreto 2.424/1.986

STSJ Mad-CA2 2010.12.02 (nº 2.238) Sanofi-Aventis vs OEPM (resolución denegando adición de nuevas reivs de producto a EP 454[5]11 B1) y Cinfa, Stada y Normon (1)

"FD 3º. ...Esta Sección ha dictado las sentencias nº 303 de 2009.02.12, nºs 685 y 686 de 2009.03.26 y nº 471 de 2010.02.18 referidas a patentes europeas que ya habían sido validadas en España en la fecha de entrada en vigor del ADPIC... Posteriormente la nº 1.852 de 2010.03.30... Por último en la Sent. nº 2.238 [2.237] de 2010.12.02, dictada en el recurso CA nº 1.037/2007, la Sección en relación [con] la Patente Europea nº 0502314 [telmisartan], que estaba pendiente de conceder en España en la fecha en la que entró en vigor el ADPIC, revisó la legalidad de dos decisiones de la Administración, la primera la resolución por la que se deniega la petición de adicción [adición] de nuevas reivs. de producto a la Patente Europea nº 0502314, basándose en el Art. 70 ADPIC, y, la segunda por la que se deniega la revisión de la traducción de la patente.

FD 3º [4º]... breve resumen de la evolución legislativa.. Sin embargo este contexto se ha visto significativamente modificado por la firma del ADPIC... que entró en vigor el 1 de enero de 1.995 [1996 según STS3 2010.11.04]...

(19) Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Publication number: **0 045 411**
A2

(12) **EUROPEAN PATENT APPLICATION**

(54) **Equalized four-spring tandem axle suspension.**

(21) Application number: 81105554.0

(22) Date of filing: 15.07.81

(57) An equalized four-spring tandem axle suspension with upper and lower torque rods provides pivots between the af springs and axles to eliminate uneven load sharing tween axles and uneven load distribution within each leaf ring during articulation of the suspension.

Error de la STSJ Mad-CA2 respecto al nº de patente

(30) Priority: 04.08.80 US 174968

(71) Applicant: EATON CORPORATION

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ESPAÑA

(19) ES (11) (21) NUMERO 504.499 (10) A1

(22) FECHA DE PRESENTACION 3 AGO. 1981

8204669

Réf. 80-ERC-270

PATENTE DE INVENCION

(54) TITULO DE LA INVENCION

"PERFECCIONAMIENTOS EN LAS SUSPENSIONES DE VEHICULOS"

(19) Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) EP 0 454 511 B1

(12) **FASCICULE DE BREVET EUROPEEN**

(45) Date de publication et mention de la délivrance du brevet: **17.06.1998 Bulletin 1998/25**

(21) Numéro de dépôt: **91400745.5**

(22) Date de dépôt: **20.03.1991**

(51) Int Cl.[6]: **C07D 235/02**, A61K 31/415, C07D 233/70, C07D 233/96, C07D 239/70, C07D 403/10, C07D 417/12, C07D 471/10, C07D 491/10, A61K 31/505

(54) **Dérivés hétérocycliques N-substitués leur préparation, les compositions pharmaceutiques en contenant**

N-substituierte heterozyklische Derivate, Verfah
Zusammensetzungen

N-substituted heterocycle derivatives, their prep

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

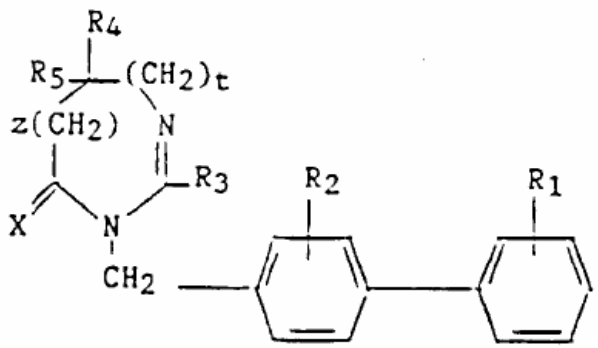
(30) Priorité: **20.03.1990 FR 9003563**
08.08.1990 FR 9010144

(43) Date de publication de la demande:
30.10.1991 Bulletin 1991/44

(73) Titulaire: **SANOFI**

Claims for the following Contracting State : ES

1. A process for obtaining a compound of the formula



ibersartan: sólo reivs. de procedimiento en ES 2.119.764 T3.

STSJ Mad-CA2 2010.12.02 (nº 2.238) Sanofi-Aventis vs OEPM (resolución denegando adición de nuevas reivs de producto a EP 454[5]11 B1) y Cinfa, Stada y Normon (2)

"FD 5º. ... Pues bien, consideramos que el contenido del Art. 27.1 y 70.2 del ADPIC no puede ser obviado en España, afectando directamente a las patentes concedidas antes de su entrada en vigor e imponiendo desde su vigencia la protección de las patentes de producto químico o farmacéutico...

Por otra parte, los derechos de patente ya concedidos y de los que un particular disfruta no son "actos realizados", no pueden excluirse del Art. 70.2 para incluirlos en el Art. 70.1... La eficacia del compromiso internacional asumido por España con el ADPIC, por tanto, contempla la patentabilidad sobrevenida...

El ejercicio tardío del derecho por parte de la mercantil recurrente dará lugar a la obligación de soportar los derechos de los usuarios de buena fe, conforme a los arts. 54 LP [derecho de preuso] y 74.4(b) CPE [errata], pero no a la pérdida del derecho a obtener la mayor protección.

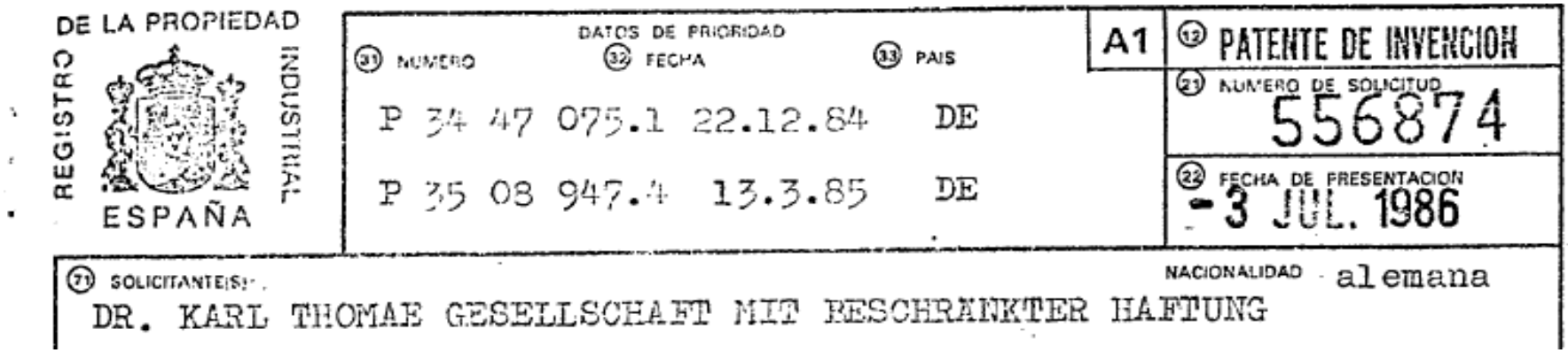
Por todo lo cual procede estimar el presente recurso, y declarar que procede la adicción [adición] de las nuevas reivindicaciones de producto a la patente europea nº 045411, de conformidad con el Art. 70 ADPIC"

STSJ Mad-CA2 2010.12.02 (nº 2.239) Karl Thomae GmbH vs OEPM (resolución denegando adición de nuevas reivs de producto a P556.874, **concedida bajo el EPI** y relativa a la obtención de pramipexol)

"FD 2º. [reproducción de los argumentos del recurrente]: 4º. Que la resolución recurrida es inválida por ser contraria al Art. 100.3 del Estatuto de la Propiedad Intelectual...[*sic*]"

[El texto es casi idéntico al de la sentencia nº 2.238 de la misma fecha, con la diferencia de que en todo momento se habla de la "Patente Europea nº P556874"]

"FD 9º. ... Por todo lo cual procede estimar el presente recurso, y declarar que procede la adicción [adición] de las nuevas reivindicaciones de producto a la patente europea nº P556874, de conformidad con el artículo 70 del ADIPC."


REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
ESPAÑA

DATOS DE PRIORIDAD
(31) NUMERO (32) FECHA (33) PAIS
P 34 47 075.1 22.12.84 DE
P 35 08 947.4 13.3.85 DE

A1
(12) PATENTE DE INVENCION
(21) NUMERO DE SOLICITUD 556874
(22) FECHA DE PRESENTACION -3 JUL. 1986

(71) SOLICITANTE(S): DR. KARL THOMAE GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
NACIONALIDAD alemana

Patentes del EPI de la familia de EP 186087 B1

DIVISIONALES

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
ESPAÑA

DATOS DE PRIORIDAD

(31) NUMERO	(32) FECHA	(33) PAIS
P3447075.1	22.12.1984	DE
P3508947.4	13.3.1985	"

A1 (12) PATENTE DE INVENCION
(21) NUMERO DE SOLICITUD 550.235
(22) FECHA DE PRESENTACION 20.12.1985

fecha de caducidad: 12.11.2006

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
ESPAÑA

DATOS DE PRIORIDAD

(31) NUMERO	(32) FECHA	(33) PAIS
P3447075.1	22.12.1984	DE
P3508947.4	13.3.1985	"

A1 (12) PATENTE DE INVENCION
556873
(22) FECHA DE PRESENTACION 1986

fechas de caducidad de las tres: 2.06.2007

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
ESPAÑA

DATOS DE PRIORIDAD

(31) NUMERO	(32) FECHA	(33) PAIS
P3447075.1	22.12.1984	DE
P3508947.4	13.3.1985	"

A1 (12) PATENTE DE INVENCION
(21) NUMERO DE SOLICITUD 556875
(22) FECHA DE PRESENTACION -3 JUL. 1986

NACIONALIDAD

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
ESPAÑA

DATOS DE PRIORIDAD

(31) NUMERO	(32) FECHA	(33) PAIS
P 34 47 075.1	22.12.84	DE
P 35 08 947.4	13.3.85	DE

A1 (12) PATENTE DE INVENCION
(21) NUMERO DE SOLICITUD 556874
(22) FECHA DE PRESENTACION -3 JUL. 1986

NACIONALIDAD alemana

(71) SOLICITANTE(S)
DR. KARL THOMAE GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG

(19) Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) EP 0 556 874 B1

(12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention of the grant of the patent:
08.07.1998 Bulletin 1998/28

(51) Int Cl.[6]: **G21K 1/02**, A61N 5/10

Esta es la "Patente Europea nº 556.878 que cita -erróneamente- la STSJ Mad-2: En agosto de 1987 España todavía no podía designarse en solicitudes de patente europea

(21) Application number: **93107302.7**

(22) Date of filing: **17.08.1987**

(54) **Method of operating a multileaf collimator and compensator for radiotherapy machines**

Verfahren zum Betrieb eines Mehrblattkollimators und Kompensators für Strahlentherapiegeräte

Procédé d'opération d'un collimateur à lames multiples et compensateur pour des machines de radiothérapie

(84) Designated Contracting States:
CH DE FR GB LI NL

(30) Priority: **10.09.1986 US 905988**
10.07.1987 US 72814

(72) Inventor: **Nunan, Craig S.**
Los Altos Hills, California 94303 (US)

(74) Representative: **Cline, Roger Ledlie**
EDWARD EVANS & CO.
Chancery House

(19) Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer: **0 186 087**
B1

(12) **EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(45) Veröffentlichungstag der Patentschrift: **23.08.89**

(51) Int. Cl.⁴: **C 07 D 277/82**, A 61 K 31/425

(21) Anmeldenummer: **85116016.8**

(22) Anmeldetag: **16.12.85**

fecha de caducidad: 16.12.2005

(54) **Tetrahydro-benzthiazole, deren Herstellung und deren Verwendung als Zwischenprodukte oder als Arnzneimittel.**

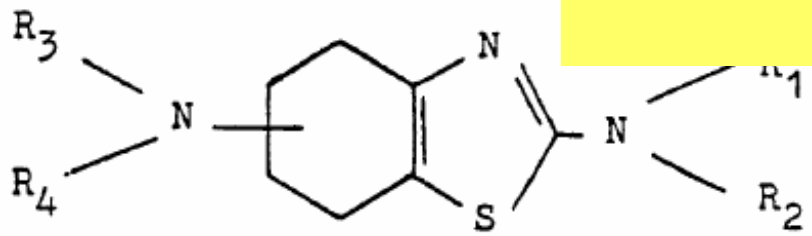
(30) Priorität: **22.12.84 DE 3447075**
13.03.85 DE 3508947

(73) Patentinhaber: **Dr. Karl Thomae GmbH, Postfach 1755, D-7950 Biberach (Riss) (DE)**

¿Se van a adicionar reivindicaciones de esta patente "equivalente" a la patente española del EPI?

Patentansprüche

1. Tetrahydro-benzthiazole der allgemeinen Formel



,(I)

(19) Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Publication number: **0 281 309 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(54) **Piperazinyl-heterocyclic compounds.**

(30) Priority: **02.03.87 PCT/US87/00423**

(43) Date of publication of application:
07.09.88 Bulletin 88/36

(45) Publication of the grant of the patent:
27.12.91 Bulletin 91/52

(84) Designated Contracting States:
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(73) Proprietor: **PFIZER INC.**
235 East 42nd Street
New York, N.Y. 10017(US)

(72) Inventor: **Lowe, John Adams III**
28, Coveside Lane,
Stonington, Connecticut(US)
Inventor: **Nagel, Arthur Adam**
66, Cliffside Drive,
Gales Ferry, Connecticut(US)

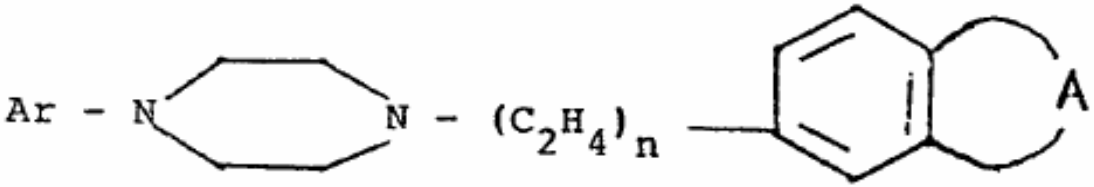
EP cuya traducción ES 2.040.838 T3 se publicó en 1993 (ziprasidona)

EP 281.309 B1, publicada en 1993 como ES 2.040.838 T3 (ziprasidona)

Claims

Claims for the following Contracting States : AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE

1. A compound of the formula



2. A compound according to claim 1, characterized in that A together with the phenyl to which it is attached forms benzoxazolonyl or oxindole.

3. A compound according to claim 1 or 2, characterized in that Ar is naphthyl and n is 1.

4. A compound according to claim 1 or 2, characterized in that Ar is benzoisothiazolyl and n is 1.

5. A compound according to claim 1 wherein said compound is:-
   6-(2-(4-(4-phthalazinyl)piperazinyl)ethyl)-benzoxazolone

6. 6-(2-(4-(5-tetralinyl)piperazinyl)ethyl)-benzoxazolone.

7. A pharmaceutical composition comprising a compound according to any one of claims 1 to 6, and a pharmaceutically acceptable carrier.

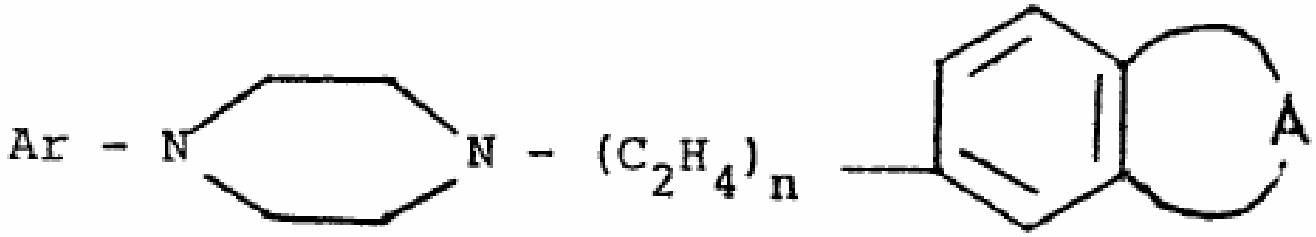
8. A compound according to claim 1 for use in medicine particularly for the treatment of a psychotic

Reivindicaciones inexistentes en la traducción ES 2.040.838 T3, pero aparecidas en la traducción "revisada" ES 2.040.838 T4 pub. en 2011

EP 281.309 B1, publicada en 1993 como ES 2.040.838 T3 (ziprasidona)

Claims for the following Contracting States : ES, GR

1. A process for preparing a compound of the formula



2. A process according to claim 1, characterized in that A together with the phenyl to which it is attached forms benzoxazolonyl or oxindole.

3. A process according to claim 1 or 2, characterized in that Ar is naphthyl and n is 1.

4. A process according to claim 1 or 2, characterized in that Ar is benzoisothiazolyl and n is 1.

5. A process for preparing 6-(2-(4-(5-tetralinyl)piperazinyl)ethyl)-benzoxazolone characterised by reacting 5-piperazinyltetralin with 6-bromoethylbenzoxazolone.

Reivindicaciones de la traducción ES 2.040.838 T3, pub. en 1993, pero desaparecidas de la traducción revisada ES 2.040.838 T4, pub. en 2011

Consulta de Expedientes - Resultado - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sitadex.oepm.es/ServCons/SitJurExpGra

Oficina Española de Paten... | Consulta de Expedien...

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO — Oficina Española de Patentes y Marcas

Base de datos de situación jurídica de expedientes

Consulta de Expedientes - Resultado

Seleccione la página que desea u otra consulta

```
SITADEX                Expediente:E 88301561 (2)        Fecha: 29/03/11 10:42:32
PATENTE EUROPEA        NR.PUBLICACION OEPM: 2040838
FECHA PRESENTACION: 24.02.1988
NUMERO PUBLICACION CONCESION BEP: EP0281309, FECHA: 07/09/1988
FECHA PRESENTACION TRADUCCION PROTECCION DEFINITIVA: 10/01/2011
TITULO: COMPUESTOS PIPERAZINIL-HETEROCÍCLICOS.
TITULAR:        PFIZER INC.
DOMICILIO:      235 EAST 42ND STREET
CODIGO POSTAL:  No consta
LOCALIDAD:      NEW YORK, N.Y. 10017
PROVINCIA:      No consta
PAIS:           US ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
CODIGO AGENTE:  953
NOMBRE:         MARIO CARPINTERO LOPEZ
DOMICILIO:      C/ ALCALA,35-2
CODIGO POSTAL:  28014
LOCALIDAD:      MADRID
- - - - - - - - - - - DECLARACIONES DE PRIORIDAD - - - - - - - - - - - -
PAIS ORIGEN PRIORIDAD: WO
```

Consulta: 29.03.2011

Consulta de Expedientes - Resultado - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sitadex.oepm.es/ServCons/SitJurExpGra

Oficina Española de Paten... | Consulta de Expedien...

DE ESPAÑA Y COMERCIO

Consulta de Expedientes - Resultado

Seleccione la página que desea u otra consulta

```
SITADEX                Expediente:E 88301561 (2)        Fecha: 29/03/11 10:43:07
FECHA:                   02.03.1987
NUMERO PRIORIDAD:        US87/00423
- - - - - - - - - - - - - - - - - - INVENTORES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     01.- LOWE, JOHN ADAMS III,
     02.- NAGEL, ARTHUR ADAM,
- - - - - - - - - - - - - - - - CLASIFICACIONES - - - - - - - - - - - - - - - - -
CIP INVENCION PUBLICACION: C07D 263/58, C07D 235/26, C07D 413/12, C07D 209/3
4, C07D 417/12, C07D 277/68, A61K 31/495,
CLASIFICACION CIP7 O ANTERIORES: C07D 263/D, C 07D235/26   , C 07D413/12   ,
 C 07D209/34   , C 07D417/12   , C 07D277/68   , A 61K 31/495  ,
- - - - - - - - - - - - - - - - ACTOS DE TRAMITACION - - - - - - - - - - - - - - -
07.09.1988 PUBLICACION SOLICITUD O.E.P.
07.09.1988 IDIOMA DE PROCEDIMIENTO EN
27.12.1991 CONCESION O.E.P.
18.02.1992 PRESENTADA TRADUCCION SEGUN EL R.D. 2424/1986
01.11.1993 PUBL. TRADUCCION FASCICULO
31.07.2002 SOLICITUD C.C.PROTECCION NUM: 200200017
31.07.2002 SOLICITUD C.C.PROTECCION NUM: 200200017
```

Consulta de Expedientes - Resultado - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sitadex.oepm.es/ServCons/SitJurExpGra

Oficina Española de Paten... | Consulta de Expedien...

GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | Oficina Española de Patentes y Marcas

expedientes

Consulta de Expedientes - Resultado

Seleccione la página que desea u otra consulta

```
SITADEX                Expediente:E 88301561 (2)        Fecha: 29/03/11 10:43:27
31.03.2006 PRESENTADA TRADUCCION SEGUN EL R.D. 2424/1986
01.07.2006 PUBL.TRADUC.FASCICULO REVISADO
01.08.2006 RECTIFICACIONES 185    20060701
16.09.2006 PUB. INTERPOSICION DE RECURSO 20060728185    2006070120060701
16.09.2006 PUB. INTERPOSICION DE RECURSO 20060728300D132006072020060801
08.11.2006 ENVIO A TRIBUNALES 537-2006
16.11.2006 PUBL. RECURSO ESTIMADO 20061027200609163
16.11.2006 PUBL. RECURSO ESTIMADO 20061027200609163
09.01.2007 ANOTACION TERMINADO PROCEDIMIENTO POR AUTO 537-06
08.06.2007 ENVIO A TRIBUNALES 1444-06
03.06.2008 ANOTACION TERMINADO PROCEDIMIENTO POR AUTO 1444/06
04/02/2011 Publicación interposición recurso, Número de referencia: 500611,
Fecha publicación de resolución recurrida: 02/12/2010
10/01/2011 TPEDE_Registro Solicitud Protección Definitiva
11/02/2011 Publicación Mención Traducción Protección Definitiva
01/03/2011 Publicación resolución recurso, Número de referencia: 500611
- - - - - - - - - - - - - - - - - ANOTACIONES DE PAGOS - - - - - - - - - - - - - - - -
14/02/1992 Pago 05 Anualidad
```

(12) TRADUCCION DE PATENTE EUROPEA T3

(86) Número de solicitud europea: **88301561.2**
(86) Fecha de presentación : **24.02.88**
(87) Número de publicación de la solicitud: **0 281 309**
(87) Fecha de publicación de la solicitud: **07.09.88**

ES 2.040.838 T3 (validación de EP 281.309 B1) ziprasidona - Pfizer

(54) Título: **Compuestos piperazinil-heterocíclicos.**

(30) Prioridad: **02.03.87 WO/US 87/00423**

(45) Fecha de la publicación de la mención BOPI: **01.11.93**

(45) Fecha de la publicación del folleto de patente: **01.11.93**

(73) Titular/es: **Pfizer Inc.**
235 East 42nd Street
New York, N.Y. 10017, US

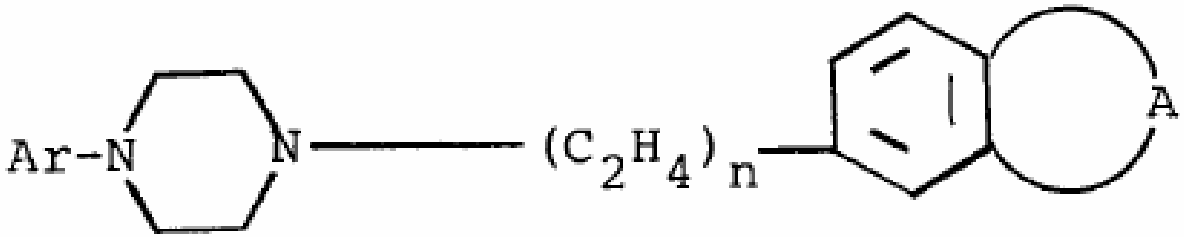
(72) Inventor/es: **Lowe, John Adams III y Nagel, Arthur Adam**

(74) Agente: **Herrero Antolín, Julio**

ES 2.040.838 T3 (validación de EP 281.309 B1) ziprasidona - Pfizer

REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para la preparación de un compuesto de fórmula



o una de sus sales de adición de ácidos farmacéuticamente aceptables, donde:

.....

2. Un procedimiento según la Reivindicación 1, **caracterizado** porque A, junto con el grupo fenilo al que está enlazado, forma un grupo benzoxazolonilo u oxindol.

3. Un procedimiento según las Reivindicaciones 1 o 2, **caracterizado** porque Ar es naftilo y n es 1.

4. Un procedimiento según las Reivindicaciones 1 o 2, **caracterizado** porque Ar es benzoisotiazolilo y n es 1.

5. Un procedimiento para la preparación de 6 - (2 - (4 - (5 - tetralinil)piperazinil)etil)benzoxazolona, **caracterizado** por hacer reaccionar 5 - piperaziniltetralina con 6 - bromoetilbenzoxazolona.

(12) TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA REVISADA T4

(96) Número de solicitud europea: **88301561 .2**
(96) Fecha de presentación : **24.02.1988**
(97) Número de publicación de la solicitud: **0281309**
(97) Fecha de publicación de la solicitud: **07.09.1988**

ES 2.040.838 T4 (traducción "revisada" de EP 281.309 B1) ziprasidona

(54) Título: **Compuestos piperazinil-heterocíclicos.**

(30) Prioridad: **02.03.1987 WO US87/00423**

(45) Fecha de publicación de la mención y de la traducción de patente europea: **01.11.1993**

(45) Fecha de la publicación de la mención de la traducción revisada BOPI: **11.02.2011**

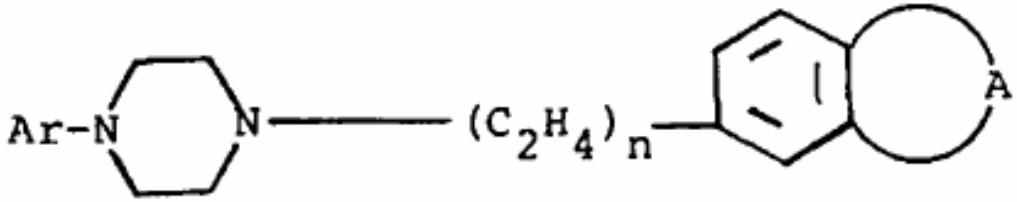
(73) Titular/es: **Pfizer Inc.**
235 East 42nd Street
New York, New York 10017, US

(72) Inventor/es: **Lowe, John Adams III y**
Nagel, Arthur Adam

ES 2.040.838 T4 (traducción "revisada" de EP 281.309 B1) ziprasidona

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula



o una de sus sales de adición de ácidos farmacéuticamente aceptables, en la que:

2. Un compuesto según la reivindicación 1, **caracterizado** porque A, junto con el grupo fenilo al que está enlazado, forma un grupo benzoxazolonilo u oxindol.

3. Un compuesto según las reivindicaciones 1 ó 2, **caracterizado** porque Ar es naftilo y n es 1.

4. Un compuesto según las reivindicaciones 1 ó 2, **caracterizado** porque Ar es benzoisotiazolilo y n es 1.

5. Un compuesto según la reivindicación 1 en la que dicho compuesto es:

6-(2-(4-(4-ftalazinil)piperazinil)etil)-benzoxazolona

6. 6-(2-(4-(5-tetralinil)piperazinil)etil)-benzoxazolona.

7. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

8. Un compuesto según la reivindicación 1 para uso en medicina particularmente para el tratamiento de un trastorno psicótico.