La entrada en vigor del TRIPS (¿en enero de 1995 o de 1996?), en virtud de sus Arts. 70.2 y 70.7, ¿permite que surtan efectos en España las reivindicaciones de producto químico-farmacéutico como tal, en patentes solicitadas antes del 7 de octubre de 1992 (en principio sujetas a las **reservas**), **pero concedidas después del 1 de enero de 1996** (cuando el ADPIC ya estaba en vigor)**?**

BASE JURÍDICA DE LAS RESERVAS DE PATENTABILIDAD

- Protocolo 8 del Tratado de Adhesión de ES a la CEE (1.01.1985)
- Art. 167 Convenio de la Patente Europea (CPE), 1973 (1.10.1986 ES)
- Disp. Transitoria RD 2424/1986 (aplicación a ES del CPE, 27.11.1986)
- Disposición Transitoria 1ª de Ley 11/1986 de Patentes (LP, 20.06.1986)

NUEVA LEGISLACIÓN QUE ES OBJETO DE DEBATE

- Arts. 70.2 y 70.7 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comerico (ADPIC). Anexo 1 del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), en vigor en España desde 1.01.1996

RESERVAS DE PATENTABILIDAD - LEY DE PATENTES ESPAÑOLA

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-

1. No serán patentables las invenciones de productos químicos y farmacéuticos antes del 7 de octubre de 1992.

2. Hasta esa fecha no tendrá vigencia ninguno de los artículos contenidos en la presente Ley en los que se disponga la patentabilidad de invenciones de productos químicos y farmacéuticos ni aquellos otros preceptos que se relacionen indisolublemente con la patentabilidad de los mismos.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no afecta a las invenciones de procedimiento o aparatos para la obtención de productos químicos o farmacéuticos ni a los procedimientos de utilización de productos químicos, todos los cuales podrán ser patentados conforme a las normas de la presente Ley desde la entrada en vigor de la misma.

4. Las invenciones de los productos obtenidos por los procedimientos microbiológicos [¡no contemplados en el Art. 167 CPE!] a que se refiere el artículo 5.2 de la presente Ley, no serán patentables hasta el 7 de octubre de 1992.

RESERVAS DE PATENTABILIDAD: ELECCIÓN DE ESPAÑA RESPECTO A LAS POSIBILIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA

Protocolo 8 del Tratado de Adhesión a la CEE (1.01.1986)

3. El Reino de España se adherirá al CPE... para poder invocar, sólo para los productos químicos y farmacéuticos, las disposiciones del Art. 167.

RD 2424/1986 de aplicación del CPE a España (27.11.1986)

DISPOSICION TRANSITORIA: En virtud de la reserva temporal hecha en el momento del depósito del Instrumento de Adhesión de España al Convenio de Munich sobre la concesión de patente europea de 5 de octubre de 1973, y **de acuerdo con lo previsto en el artículo 167, apartado 2, del Convenio, las patentes europeas que designen a España no producirán ningún efecto** [en lugar de poder ser anuladas] **en España en la medida en que confieran protección a productos químicos y farmacéuticos** [no a los alimentarios] y mientras dicha reserva esté en vigor.

RESERVAS DE PATENTABILIDAD CONTEMPLADAS EN EL C.P.E.

Artículo 167. Reservas

1. Cualquier Estado contratante, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, solamente podrá hacer las reservas previstas en el párrafo 2 **[no a productos microbiológicos]**

2. Cualquier Estado contratante podrá reservarse la facultad de prever:
a) Que las patentes europeas, en la medida en que confieran protección a productos químicos, farmacéuticos o alimenticios como tales, no surtirán efecto o podrán ser anuladas conforme a las disposiciones en vigor para las patentes nacionales; esta reserva no afectará a la protección conferida por la patente en la medida en que se refiera a un procedimiento de fabricación o de utilización de un producto químico o a un procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico o alimentario **[¿y a las reivindicaciones de uso terapéutico, no contempladas cuando se redactó el 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 **[¿aunque reivindiquen una prioridad anterior a 7.10.1992?].** Los efectos de esta reserva subsistirán durante toda la duración de esas patentes.

SCRIP No 1699 March 11th 1992 p

Patent uncertainty in Spain

Spain acceded to the European Patent (Munich) Convention (EPC) in 1986, reserving the right not to recognise pharmaceutical product patents until October 7th, 1992. In the run-up to the deadline, a debate is underway on whether, after October 7th, the Spanish patent office (RPI) will accept patents for pharmaceutical products for which a priority patent application has been filed in another country in the year before the new system takes effect, in line with the terms of the Paris Convention.

• • •

Arguing in favour of acceptance is Pascual Segura, head of the Patent Documentation Training Centre (CEDP) at the University of Barcelona, who claims that the terms of the Paris Convention should be upheld by the RPI.

. . . "contrary to spirit"

However, RPI director general Julio Delicado says that Dr Segura's interpretation is "contrary to the spirit of the reservation". The RPI will consider as invalid both Spanish and European pharmaceutical product patents claiming priority before October 7th, 1992. • • •

(Patent uncertainty in Spain)

. . . chaos for international industry?

Rejection of a pharmaceutical patent applied for in Spain via the national system after October 7th, 1992, but claiming priority in the previous year, would contravene the Paris Convention, Dr Segura maintains. Similarly, refusal to publish a European patent designating Spain would cause "serious conflict" between the RPI and the European Patent Office (EPO) and "chaos" in the international pharmaceutical industry, he claims.

More than 90% of all patent applications with effect in Spain go via the EPO, and it is now unclear whether the 10-15 pharmaceutical products claiming priorities between October 7th, 1991 and October 7th, 1992 will have patent protection in Spain when they reach the market in eight to ten years' time, Dr Segura told *Scrip*. It is of the "utmost importance" that the issue be resolved as soon as possible, he remarked.

• • •

Notice of the President of the European Patent Office dated 13 May 1992 concerning reservations entered by Spain and Greece under Article 167 EPC

By virtue of the reservation entered by the Kingdom of Spain, European patents are ineffective in Spain in so far as they confer protection on **chemical products as such** or on **pharmaceutical products as such.**

2. Expiry of the reservations

They will thus cease to have effect after 7 October 1992 (Article 167(6) EPC), and from **8 October 1992** there will no longer be any reservations in force in any of the Contracting States

Under Article 167(5) EPC it is the **filing date** of the European patent application which is decisive, whether or not priority of a previous application is claimed. The reservations entered by Spain and Greece therefore only apply to European patent applications filed before 8 October 1992, and to European patents granted on the basis of such applications, their effect continuing for the term of the patent concerned.[3]

[3] It should be noted, however, that in the event of litigation concerning the scope of the said reservations, it shall be for the competent national courts to decide.

In future, the RPI will publish the Spanish translations of such claims **without requiring amendment or deletion.** It will however indicate them, with a note to the effect that they are covered by the reservation.

EPO OJ 1992/

COMUNICADO DEL PRESIDENTE DE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES

(de 13 de mayo de 1992 relativo a las reservas efectuadas por España y Grecia en virtud del artículo 167 CPE)

2. Expiración de las reservas[1]

Como consecuencia, las reservas anteriormente mencionadas dejarán de producir sus efectos después del 7 de octubre de 1992, y a partir del 8 de octubre de 1992 no existirán ya reservas en vigor en ninguno de los Estados Contratantes.

Las solicitudes de patente europea que designen España o Grecia y que hayan sido depositadas a partir de 8 de octubre de 1992 podrán contener reivindicaciones de productos químicos o farmacéuticos como tales.

Según lo previsto en el artículo 167.5 CPE, es **la fecha de presentación de la solicitud** de patente europea la determinante, independientemente de que se reivindique o no una prioridad anterior. Así, las reservas hechas por España sólo son aplicables a las solicitudes de patente europea presentadas antes del 8 de octubre de 1992 y a las patentes europeas concedidas en base a estas solicitudes, de tal forma que los efectos de las reservas subsisten durante toda la vida de la patente en cuestión.

---

[1] El contenido de este apartado reproduce la interpretación que realiza la Oficina Europea de Patentes, y en ningún caso supone que esta sea la interpretación oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

(19) OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

(11) N.° de publicación: **ES 2 056 025**

(21) Número de solicitud: 9201993

(51) Int. Cl.[6]: C07D 209/16

C07D 401/12

//A61K 31/395

08.10.1992 = primer día sin reserva para productos químicos y farmacéuticos

(12) PATENTE DE INVENCION B1

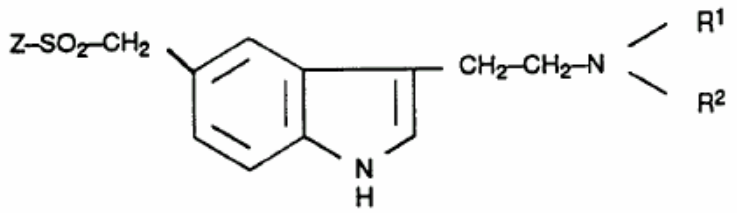
(22) Fecha de presentación: **08.10.92**

(43) Fecha de publicación de la solicitud: **16.09.94**

(73) Titular/es: **Laboratorios Almirall, S.A.**
Ronda del General Mitre, 151-6 Planta
08022 Barcelona, ES

REIVINDICACIONES

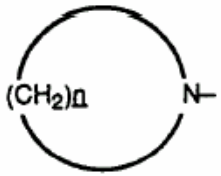
1. Un compuesto de fórmula (I)



(I)

en donde R^1 y R^2 cada uno representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo, Z representa un anillo seleccionado entre:

(II)



en la cual n representa 4, 5 ó 6

Esta solicitud española no reivindica ninguna prioridad extranjera.

Se ha extendido la protección mediante la WO 94/02460 que reivindica una prioridad GB de 28.07.1992.

Seguramente no tiene consecuencias el incumplimiento del Art. 122 LP (moratoria de 2 meses para las invenciones españolas, a fin de poder decretar su tramitación secreta).

almotriptán: (I) cuando R1 = R2 = metilo y n = 4

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA OMC. Anexo 1: ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)

HAY DUDAS SOBRE FECHA DE ENTRADA EN VIGOR EN ESPAÑA: Se publicó en el BOE 24.01.1995 diciendo que "entró en vigor el 1.01.1995", aunque el Art. 65.1 no obligaba a aplicarlo hasta 1.01.1996

Artículo 70: Protección de la materia existente

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...

7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro [p.ej. patentes], se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección [no patentes concedidas] 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 [p.ej., reivindicación de producto como tal]. Tales modificaciones no incluirán materia nueva.

¡ CASO QUE SERVIRÁ DE DOBLE TEST !

(19) Europäis
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) **EP 0 409 281 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention of the grant of the patent: **31.10.2001 Bulletin 2001/44**

(51) Int Cl.[7]: **C07D 207/327**, C07D 405/00, A61K 31/40

(21) Application number: **90113986.5**

(22) Date of filing: **20.07.1990**

Sin reivs. especiales para España. ES 2.167.306 T3

REIVINDICACIONES

1. Sal hemicálcica de ácido [R-(R*,R*)]-2-(4-fluorofenil)-β-δ-dihidroxi-5-(1-metiletil)-3-fenil-4[(fenilamino)-carbonil]-1H-pirrol-1-heptanóico. reivindicación de producto farmacéutico como tal

2. Composición farmacéutica que incluye el compuesto de la reivindicación 1 y un soporte farmacéuticamente aceptable.

3. Uso del compuesto de la reivindicación 1 para la preparación de una composición farmacéutica útil para tratar la hipercolesteremia o hiperlipidemia. reivindicación de uso terapéutico

4. Proceso para la preparación del compuesto según la reivindicación 1 que comprende.

atorvastatina calcio

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

(11) EP 0 459 136 B1

(12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention of the grant of the patent:
27.12.1996 Bulletin 1996/52

(51) Int Cl.[6]: **C07D 235/26**, A61K 31/415, C07D 235/28, C07D 235/30, C07D 235/02, C07D 403/10, A61K 31/41

Claims

1. 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]benzimidazole-7-carboxylic acid or a pharmaceutically acceptable salt thereof.

2. 1-(Cyclohexyloxycarbonyloxy)ethyl 2-ethoxy-1-[[2'(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]benzimidazole-7-carboxylate or a pharmaceutically acceptable salt thereof.

3. A stable crystal of 1-(cyclohexyloxycarbonyloxy)ethyl 2-ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]benzimidazole-7-carboxylate.

4. A crystal according to claim 3, which has approximately the following lattice spacings according to X ray powder method:

candesartan: reivs. de producto para ES, **sin modificación** durante el procedimiento EP

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

(11) Publication number: **0 459 136 A1**

(12) **EUROPEAN PATENT APPLICATION**

(21) Application number: **91106330.3**

(22) Date of filing: **19.04.91**

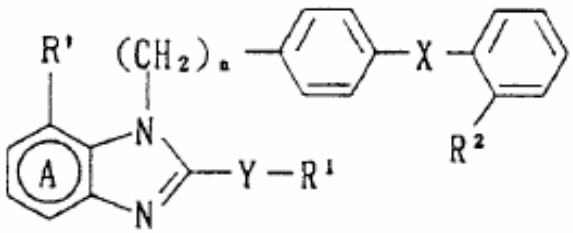
(51) Int. Cl.5: **C07D 235/26**, A61K 31/415, C07D 235/28, C07D 235/30, C07D 235/02, C07D 403/10, A61K 31/41

Claims

1. A compound of the formula:

59

EP 0 459 136 A1



(I)

candesartan: sin reivs. para ES desde la solicitud

¿No sería discriminatorio que se beneficiase de protección de producto químico o farmacéutico un solicitante que no pidió reivindicaciones especiales para España durante las reservas, frente a un solicitante que sí las pidió, limitándose a reivindicaciones de procedimiento de preparación?

(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

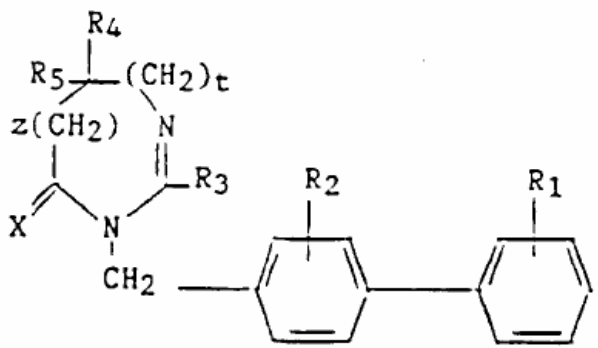
(30) Priorité: **20.03.1990 FR 9003563**
08.08.1990 FR 9010144

(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 para ES

entre de Patents de la Universitat de Barcelona

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

(11) EP 0 592 438 B1

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention of the grant of the patent:
27.08.1997 Bulletin 1997/35

(21) Application number: **91920239.0**

(22) Date of filing: **08.10.1991**

(51) Int Cl.[6]: **C07D 403/06**, A61K 31/40, C07D 401/06

(86) International application number:
PCT/US91/07194

(87) International publication number:
WO 92/06973 (30.04.1992 Gazette 1992/10)

(54) **INDOLE DERIVATIVES**

INDOLDERIVATE

DERIVES D'INDOLE

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

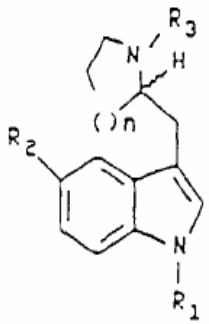
(30) Priority: **15.10.1990 US 597928**

(43) Date of publication of application:
20.04.1994 Bulletin 1994/16

(73) Proprietor: **PFIZER INC.**

Claims

1. A compound of the formula



I

eletriptan: reivs. de producto para ES

EP 592.438 First reply to examination report (1/2)

13 May, 1996

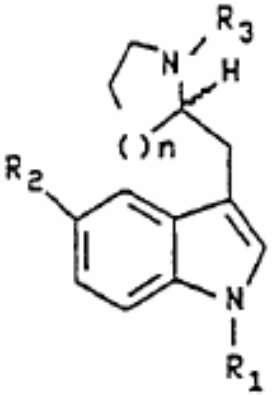
Dear Sirs,

Re: European Patent Application No. 91920239.0-2107: Pfizer Inc.

This letter is in response to the Communication pursuant to Article 96(2) and Rule 51(2) EPC dated 15th December, 1995, the time limit for response to which has been extended by two months by EPO Form 2944A dated 18th April, 1996.

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

1. A compound of the formula



I

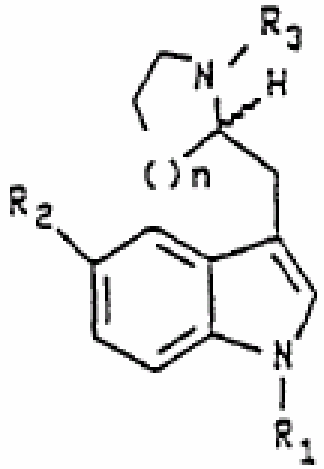
EP 592.438 First reply to examination report (2/2)

Claims for Spain

These are a reproduction of the process claims in the main set with the addition of the preferred embodiments of claim 4 as claims 11 to 13.

CLAIMS for the Contracting State: ES

1. A process for preparing a compound of the formula



I

EP 592.438 Second reply to examination report (cont.)

17th September, 1996.

Dear Sirs,

Re: European Patent Application no. 91920239.0-2107 - Pfizer Inc.

This letter is in response to the Communication pursuant to Article 96(2) and Rule 51(2) EPC dated 16th July, 1996.

The description has been amended in conformity with the claims, the prior art documents D1 to D10 acknowledged and the obvious clerical errors that have occurred have been corrected.

Further, the separate set of claims for Greece and Spain are now cancelled. The Applicant wishes to proceed on the basis of a single set of claims for all the designated states in light of the provisions of Article 70.7 GATT-TRIPS. New claims 35 to 38 have been added to this set which are based on former claims 11 to 13 of the GR/ES sets and claims 28 to 31 of the former main set.

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

1. A compound of the formula

modificación ampliando la protección

REIVINDICACIONES ESPECIALES PARA AT, ES y/o GR

8.3 Different text where a reservation has been entered in accordance with Art. 167(2)(a)

Where a Contracting State has entered reservations in accordance with Art. 167(2)(a), patent applications and patents, by which protection is sought for chemical, pharmaceutical or food products as such, may include different sets of claims for that State and for the other designated States respectively. Such reservations have been made by Austria, Greece and Spain. The reservation for Austria ceased to be in force ten years after the entry into force of the EPC (7 October 1977), those for Greece and Spain ceased to have effect fifteen years after.

The reservations under Art. 167(2) do not constitute requirements of the EPC under Art. 96(2) and therefore the Examining Division is not required to consider whether the claims meet such reservations (G 7/93, 1994). The filing of separate claims should be regarded simply as a possibility open to the applicant and may thus neither be suggested nor required.

Normally, a common description should be sufficient for all sets of claims.

Ministerio de Economía y Hacienda
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa
Dirección General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterio de Productos Industriales

Comunicación de un Subdirector General a Farmaindustria, que dice que ha llegado a un "entendimiento" informal con la OMC, la OEPM y la Dirección General de Farmacia

Madrid, 12 de Mayo de 1.997

FARMAINDUSTRIA

Después de que esta cuestión fuera discutida en la reunión de la Comisión Interministerial de la OMC (CIOMC) del día 3 de febrero de 1997 y, posteriormente, el 4 de abril de 1997, en una reunión celebrada en este centro Directivo, que contó con la presencia de representantes de esta Dirección General, de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la Dirección General de Farmacia, y tras consultas informales con la Secretaría de la OMC y los Servicios de la Comisión, se ha llegado a un entendimiento según el cual la interpretación correcta del citado artículo 70.7 es la que acepta una retroactividad matizada del mismo, es decir, la que acepta la reivindicación de una protección mayor, con el cambio de patente de procedimiento a patente de producto, respecto a las solicitudes presentadas con anterioridad al 7 de octubre de 1992, fecha en que se introdujo en nuestro sistema nacional de patentes la figura de la patente de productos-farmacéutico, y que están pendientes.

I Fórum Iberoamericano sobre Innovación, PII y Desarrollo (Madrid 2000)

La utilización de las lenguas española y portuguesa en la protección internacional y supranacional de la Propiedad Industrial e Intelectual.

ANA PALACIO
Presidenta de la Comisión Jurídica y del Mercado Interior del Parlamento Europeo. Eurodiputada.

¡ Afirmación contundente, que no cita sus fuentes !

d) El artículo 70.2 y 70.7 del Acuerdo sobre los ADPIC permite modificar las solicitudes de patentes todavía en curso (aún no resueltas) para ampliar su alcance y contenido. La consecuencia práctica fue la modificación de unas 1.000 solicitudes de patentes europeas farmacéuticas que designaban a España. Estas solicitudes se presentaron antes del 7 de octubre de 1992. Y no podían designar a España como patente de producto farmacéutico, porque así lo disponía la Disposición Transitoria Primera. I de la Ley de Patentes. Pero el artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC supone la derogación tanto del Protocolo número 8 del Acta de Adhesión como de la Disposición Transitoria Primera. I de la Ley de Patentes. Por esa razón, como se ha dicho, unas 1.000 patentes europeas de producto farmacéutico desplegaron sus efectos en España, destruyendo las expectativas creadas para los empresarios españoles por el Acta de Adhesión y por la Ley de Patentes.

"Intellectual Property and International Trade: The TRIPs Agreement", Carlos M. Correa & Abdulqawi A. Yusuf (Eds.), Kluwer Law Int., London 1998

In accordance with article 70(2), the Agreement will give rise to obligations in respect of all subject matter existing at the date of application of the Agreement for a Member, to the extent that such a subject matter is protected on the said date or subsequently comes to meet the criteria for protection. Such a date is, in the case of developing countries, 1 January 2000.

R Conversion of Applications

In accordance with article 70(7), if there is a patent application pending approval at the time the Agreement becomes enforceable in a Member (*i.e.*, 1 January, 2000 for developing countries) it will be possible to amend the application to claim 'any enhanced protection under the provisions of this Agreement'.

Such conversion cannot include 'new matter'. Hence, there is no obligation, for example, to accept the eventual transformation of a process claim into a product claim.

Auto AP Barcelona, Sec. 15ª, (Luis Garrido) de 23.20.2003, medidas cautelares, SKB c. Merck Genéricos (paroxetina)

El asunto trata de una pretendida interpretación correctora del Art. 133 LP (medidas cautelares) basado en el Art. 50 ADPIC (medidas provisionales).

Razonamiento Jurídico 4º.

"**El efecto directo de las normas del Acuerdo ADPIC ha sido negado por el TJCE**, concretamente en materia de medidas cautelares (p.ej. en S. 16 de junio de 1998, *As. Hermés,* C-300/98 y C-392/98; S. 14 de diciembre de 2000, *As. Christian Dior c. Tuk Consultancy BV,* C-53/96; y de 13 de septiembre de 2001, *As. Schieving c. Groeneveld*, C-89/99), señalando que **aquellas normas no confieren derechos a los particulares que éstos puedan invocar directamente ante los jueces nacionales en virtud del Derecho comunitario**, si bien propugna una aplicación de la norma nacional protectora de los derechos pertenecientes al ámbito del ADPIC, y *en materia regida por el Derecho comunitario*, a la luz del tenor literal y finalidad del correspondiente precepto de dicho Acuerdo.

José A. Gómez Segade, "El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la PII", ADI, Tomo XVI (1994-5), págs. 34-79.

2.2.5. *Ausencia de carácter autoejecutivo*

Objeto de polémica en la doctrina es el eventual carácter autoejecutivo del Acuerdo ADPIC, que afirman algunos autores [85], y rechazan otros [86]. A mi modo de ver parece claro que debe rechazarse el carácter autoejecutivo del ADPIC en conjunto, porque las obligaciones que se derivan del mismo se imponen directamente a los miembros, que son quienes aplicarán las disposiciones del Acuerdo ADPIC, de acuerdo con lo señalado por el artículo 1.1. La

Por lo que se refiere a España, y aún rechazando la autoejecutividad global del ADPIC por las razones expuestas, en algún caso concreto, y siempre que algún precepto del ADPIC reúna los requisitos necesarios para su eventual aplicación directa, podría admitirse el carácter autoejecutivo de dicho precepto. Se adoptaría así una posición semejante a la que procede en relación con el CUP [89], teniendo en cuenta también la abierta posición en favor de la preeminencia de los tratados internacionales adoptada por la Constitución española de 1978. Pero, incluso en este caso, hay que tener en cuenta que las normas de ADPIC, igual que las del CUP, son normas destinadas a los extranjeros, y por tanto no pueden ser invocadas por los nacionales [90]. Es evidente que si los nacionales no pueden

POSICION CEFI (publicado como opinión general del *lobby*, sin firma de autor)

INCIDENCIA EN ESPAÑA DEL ART. 70 ADPIC EN EL AMBITO DE LAS INVENCIONES QUIMICAS Y FARMACEUTICAS.

POSIBILIDADES DE CONVERSION DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE DE PROCEDIMIENTO EN SOLICITUDES PATENTE DE PRODUCTO

En suma, en nuestra opinión, el apartado 2 establece una retroactividad de grado medio: el Acuerdo es aplicable a la materia ya protegida confomre a la Ley nacional, así como a la materia pendiente de protección (a las solicitudes).

En lo que se refiere a España, creemos que respecto de las solicitudes de patentes de procedimiento químicas y farmacéuticas presentadas antes de 7 de octubre de 1992 y regidas, por tanto, por la legislación nacional española más restrictiva, el Acuerdo implica la posibilidad de ampliar su protección. Las condiciones de aplicación deben ajustarse a lo preceptuado en el apartado 7.

Posición CEFI (1/2)

Conviene tener presente que las solicitudes de patentes que siguen las vías europea o euro-PCT puedan completar su tramitación al cabo de hasta 7 años, por lo que sea factible que en fecha de aplicación del Acuerdo en España (el 1 de enero de 1996) existan todavía solicitudes en estas circunstancias. Podría tratarse de las solicitudes presentadas en el período comprendido entre 1989 y el 7 de octubre de 1992.[2]

b) La modificación. El apartado 7 permite la modificación de la solicitud pendiente de concesión. La figura de la modificación constituye un supuesto previsto en la normativa general de patentes. Normalmente, su objeto es restringir el contenido de las reivindicaciones o aclarar elementos de las mismas. En el caso analizado, la modificación es posible si no lleva consigo la inclusión de "materia nueva" (v. infra).

d) Las modificaciones no incluirán materia nueva. Este inciso debe interpretarse en el sentido de que no es admisible una modificación de la solicitud que sirva para reivindicar elementos que no estén incluidos en el documento de la patente, en concreto, en la descripción.

Esta posibilidad tiene especial interés respecto de la conversión de patente de procedimiento químico farmacéutico en patente de producto.

La interpretación propuesta (es suficiente que la descripción contenga el nuevo elemento que se incorpora - el producto -, para que puedan ser alteradas las reivindicaciones) se corrobora con la comparación de dicha intepretación con la solución adoptada en materia de prioridad en el marco del Convenio de la Unión de París (CUP). Así

Posición CEFI (2/2)