

ADPIC, un derecho de la UE: el TJUE opina de forma diferente al Tribunal Supremo español ¿Cuáles serán sus consecuencias?

Madrid, 18 de noviembre de 2013

Los lunes de patentes

Centre de Patents - OEPM

1. La Sentencia 18.07.2013 TJUE, asunto C-414/11

Antecedentes

Procedimiento griego

- *Daiichi Sankyo y Sanofi-Aventis v Demo*
- 22 septiembre 2008 y 22 julio 2009
 - Demo AC – levofloxacin hemihidrato
- 23 septiembre 2009 acción infracción
- Patente nacional
 - 20 junio 1986 (solicitud)
 - Producto + procedimiento
 - 21 octubre 1986 (concesión)
 - Procedimiento
 - CCP hasta 2011

Procedimiento griego

- *Protodikeio Athinon* (Tribunal 1ª Inst.)
 - Inicialmente la patente no protegía el producto
 - Reserva art. 167 CPE en vigor hasta 7 octubre 1992 (aplicable a patentes nacionales)
 - ¿Patentabilidad sobrevenida al amparo de los arts. 27 y 70 ADPIC?
 - Cuestiones prejudiciales al TJUE

Cuestiones prejudiciales

- 1ª Cuestión
 - ¿El objeto del art. 27 ADPIC es competencia de los Estados?
 - Si la respuesta es afirmativa ¿Eficacia directa?
- 2ª Cuestión
 - ¿Conforme al art. 27 ADPIC son patentables los productos farmacéuticos?
 - ¿Cuál es su nivel de protección?

Cuestiones prejudiciales

- 3ª Cuestión
 - Conforme a los arts. 27 y 70 ADPIC
 - ¿Se benefician de la protección conferida por el ADPIC las patentes comprendidas en la reserva art. 167 CPE?
 - ¿**Patentabilidad sobrevenida**?
 - ¿Hay alguna diferencia si de la solicitud de la patente se deriva que su finalidad era la de proteger el producto?

Reserva

- Art. 167.2 CPE
 - “Cualquier Estado contratante podrá reservarse la facultad de prever: a) Que las patentes europeas, en la medida en que confieran protección a productos [...] farmacéuticos [...] como tales, **no surtirán efecto o podrán ser anuladas** conforme a las disposiciones en vigor para las patentes nacionales [...]”
- Art. 167.5 CPE:
 - **“Los efectos de esta reserva subsistirán durante toda la duración de esas patentes”**

Reserva española

- Instrumento de Adhesión de España al CPE:
 - “Conforme a lo previsto en el art. 167, 2), a), las Patentes Europeas, en la medida en que confieran protección a productos químicos o farmacéuticos como tales, no surtirán ningún efecto en España”.
 - Vigencia hasta 7.10.1992

ADPIC

- Art. 27. Materia patentable:
 - “1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse **por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos**, en todos los campos de la **tecnología**, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar **sin discriminación por el lugar de la invención**, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país”.

ADPIC

- Art. 70. Protección de la **materia existente**
 - 1. 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.
 - 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. [...]**

Informe de la vista C-414/11

- 1ª. Cuestión
 - Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido
 - Los Estados siguen teniendo competencia para reconocer efecto directo o no al ADPIC
 - STJUE, 11 septiembre 2007 (C-431/05) – *Merck Genéricos*.
 - Comisión Europea
 - El art. 27 ADPIC es competencia exclusiva de la UE y no tiene efecto directo
 - Art. 3.1 TFUE: UE competencia exclusiva en política comercial común
 - Art. 207 TFUE: política comercial común se fundamenta en principios uniformes, sobre, cuestiones comerciales PI

Informe de la vista C-414/11

- 2ª. Cuestión
 - Grecia, Italia y Portugal
 - Un producto farmacéutico es materia patentable de acuerdo con art. 27 ADPIC
 - Reino Unido
 - El TJUE no es competente
 - Comisión Europea
 - Propone: “El art. 27 del Acuerdo ADPIC establece que los productos farmacéuticos y químicos son patentables desde el momento en que cumplen las condiciones generales para otorgar una patente. [...]”

Informe de la vista C-414/11

- 3ª. Cuestión

- Grecia

- Una patente se rige por las normas de los arts. 27 y 70 del ADPIC desde su fecha de aplicación, pero no supone que aquélla proteja el producto si antes de la referida fecha el producto no estaba protegido
 - El CPE prevalece sobre el ADPIC como Ley especial

- Italia

- El ADPIC permite que la patente se beneficie de su régimen de protección a partir de su entrada en vigor. Siempre que la solicitud apunte “inequívocamente a la obtención de protección de un producto”.

Informe de la vista C-414/11

- 3ª. Cuestión
 - Portugal
 - Solo sería posible modificar la protección de acuerdo con el art. 70.7 ADPIC
 - No se puede modificar una patente concedida, antes de la aplicación del ADPIC, ampliando su protección (arts. 123.3 CPE y 27 ADPIC)
 - Reino Unido
 - No tiene competencia TJUE
 - Pero, propone responder que el art. 70 ADPIC no obliga “a otorgar a una patente un alcance que se extienda al producto farmacéutico”.
 - Comisión Europea
 - Los arts. 27 y 70 ADPIC **no tienen “como consecuencia la extensión automática a los productos farmacéuticos de la protección conferida por las patentes que cubren procedimiento de fabricación de tales productos”.**

Conclusiones Abogado General

- 1ª. Cuestión
 - Competencia interpretación ADPIC compartida entre Estados y UE: “81. [...] en particular en el estado actual del Derecho de la Unión, el artículo 27 del Acuerdo ADPIC no regula una materia comprendida en los aspectos comerciales de la propiedad intelectual en el sentido del artículo 207, apartado 1, TFUE, por lo que, **respecto de su interpretación, sigue siendo válida la doctrina del Tribunal de Justicia que vincula el alcance de la competencia del Tribunal de Justicia para interpretar las disposiciones contenidas en los tratados internacionales a la competencia sustantiva sobre la materia regulada**”.

Conclusiones Abogado General

- 1ª. Cuestión
 - STJUE, 11 septiembre 2007 (C-431/05): “47. A la vista del principio recordado en el apartado 34 de la presente sentencia, debe deducirse que, en la medida en que el artículo 33 del Acuerdo ADPIC corresponde a un ámbito en el que, en la fase actual de la evolución del Derecho comunitario, **los Estados miembros tienen la competencia principal, éstos pueden reconocer o no un efecto directo a esta disposición**”.

Conclusiones Abogado General

- 1ª. Cuestión
 - No eficacia directa ADPIC. La jurisprudencia del TJUE “88.[...] sólo admite la eficacia directa si la norma internacional en cuestión cumple un doble requisito: «que su tenor, naturaleza y sistema no se opongan a la posibilidad de invocarlo y [...] que las estipulaciones invocadas sean, a la luz tanto del objeto y de la finalidad del acuerdo como de su contexto, suficientemente precisas e incondicionales, es decir, contengan una obligación clara y precisa que, en su ejecución o en sus efectos, no se subordina a la adopción de acto ulterior alguno». (24)
 - 89. En mi opinión, **el artículo 27 del Acuerdo ADPIC, y por conexión, el artículo 70 del mismo Acuerdo, no son «suficientemente precisos e incondicionales», esto es, no contienen «una obligación clara y precisa», no subordinada, «en su ejecución o en sus efectos, a la adopción de acto ulterior»**”.

Conclusiones Abogado General

- 1ª. Cuestión

- “90. Así lo demuestra, a mi juicio, la experiencia de los tribunales nacionales que se han enfrentado a la cuestión de la aplicabilidad directa del Acuerdo ADPIC”.

- *Cfr.* Eslovenia, Finlandia, Portugal, Austria, Grecia y **España**

- “95. En el caso español, la Audiencia Provincial de Madrid (2006) y el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona (2007) han resuelto que el Acuerdo ADPIC se aplica tanto a las solicitudes de patente en curso al tiempo de su entrada en vigor, como a las patentes ya existentes. **El Tribunal Supremo ha confirmado esta interpretación (2011), añadiendo que el Acuerdo ADPIC ha derogado los efectos de la reserva realizada en virtud del Convenio de Múnich.**
- 96. La Audiencia Provincial de Madrid ha fallado asimismo que el apartado 7 del artículo 70 del Acuerdo ADPIC (modificación de solicitudes en curso) tiene **eficacia directa.** (27)”

Conclusiones Abogado General

- 1ª. Cuestión
 - “102. [...] el artículo 27 del Acuerdo ADPIC viene a establecer unos principios y criterios de «patentabilidad» que, obviamente, **están dirigidos al poder público responsable de la legislación material sobre el Derecho de patentes**. No es necesario entrar aquí en quién deba ser ese poder público: basta con declarar que tiene que haber una actuación legislativa.
 - 104. En conclusión: El artículo 27 del Acuerdo ADPIC, en su conexión con el artículo 70 del mismo Acuerdo, carece, en mi opinión, de efecto directo, en el sentido de que no se trata de un precepto que pueda ser invocado directamente por los particulares, ya sea frente a los poderes públicos, ya sea, como en este caso, frente a otros particulares”.

Conclusiones Abogado General

- 2ª. Cuestión (¿?)
- 3ª. Cuestión
 - 113. Por tanto, entiendo que el Acuerdo ADPIC no contempla, en ningún caso, la suerte de «**extensión automática**» de la patente de un procedimiento a la de un producto farmacéutico pretendida por Daiichi Sankyo. Tampoco la posibilidad de «**concesión diferida**» de la patente de un fármaco solicitada en un momento en el que no hubiera podido concederse. En definitiva, por razones que considero elementales de seguridad en un ámbito tan delicado como el de la patente y consiguiente comercialización de medicamentos, debe interpretarse que la patente atribuida a un producto farmacéutico sólo puede ser el resultado de un proceso específico de examen y control que debe comenzar en virtud de una solicitud expresa.

Conclusiones Abogado General

- 3ª. Cuestión
 - 114. En conclusión, para el supuesto de que el Tribunal de Justicia entienda que es suya la competencia de interpretación del artículo 27 del Acuerdo ADPIC –y, por vía de conexión, del artículo 70 del mismo Acuerdo–, y que el citado precepto es de aplicación directa, propongo que se declare que **la sola entrada en vigor de dicho Acuerdo no ha producido la consecuencia consistente en que, quienes poseyesen patentes sobre la producción de un producto farmacéutico en dicho momento temporal con arreglo a una legislación que no permitía las patentes sobre los productos farmacéuticos mismos, habrían adquirido una patente sobre el producto mismo, incluso en el caso de que en el momento de la solicitud de la patente sobre procedimiento hubieran hecho una solicitud de patente sobre el producto mismo”**.

Contenido STJUE

Contenido STJUE

- 1ª. Cuestión
 - Art. 3.1 TFUE
 - “1. La Unión dispondrá de **competencia exclusiva** en los ámbitos siguientes: [...] e) **la política comercial común**”
 - Art. 206 TFUE “1. **La política comercial común se basará en principios uniformes, en particular por lo que se refiere a [...] los aspectos comerciales de la propiedad intelectual e industrial, [...]**”.

Contenido STJUE

- 1ª. Cuestión
 - “52. [...], entre las normas adoptadas por la Unión en materia de propiedad intelectual e industrial, únicamente pueden estar comprendidas en el concepto de «aspectos comerciales de la propiedad intelectual e industrial» contemplado en el artículo 207 TFUE, apartado 1, y pertenecer, por consiguiente, al ámbito de la política comercial común aquéllas que presenten un **vínculo específico con el comercio internacional**.
 - 53. **Éste es el caso de las normas contenidas en el Acuerdo ADPIC**. Aunque dichas normas no tengan como objeto las modalidades, aduaneras o de otro tipo, de las operaciones de comercio internacional consideradas en cuanto tales, **presentan un vínculo específico con el comercio internacional**. En efecto, el citado Acuerdo es parte integrante del régimen de la OMC y constituye uno de los principales acuerdos multilaterales en los que se basa este régimen”.

Contenido STJUE

- 1ª. Cuestión
 - “58. [...] Como se desprende de su preámbulo, el objetivo del **Acuerdo ADPIC es reducir las distorsiones del comercio internacional, garantizando en el territorio de cada uno de los Miembros de la OMC una protección eficaz y adecuada** de los derechos de propiedad intelectual. La parte II de dicho Acuerdo contribuye a la realización de ese objetivo **estableciendo** para cada una de las categorías principales de derechos de propiedad intelectual **normas que debe aplicar cada Miembro de la OMC**”.

Contenido STJUE

- 1ª. Cuestión
 - Las materias reguladas en el ADPIC son competencia exclusiva de la UE: “1) **El artículo 27 del Acuerdo** sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, [...] **está comprendido en el ámbito de la política comercial común**”.

Contenido STJUE

- 1ª. Cuestión
- ¿Han perdido sus competencia los Estados miembros para legislar en las materias objeto del ADPIC?
 - Art. 2.1 TFUE. Los Estados no tienen competencia para legislar sobre materias que son competencia exclusiva de la UE
 - Art. 4.2(a) TFUE. **Pero, la PI también forma parte del ámbito del mercado interior**
 - Derecho PI deberá respetar el ADPIC
 - *Vid. párrafos 56 y 59 STJUE*

Contenido STJUE

- 1ª. Cuestión Segunda parte
 - ¿Efecto directo?
 - **No responde TJUE**
 - Comisión Europea (Informe de la Vista)

37 Según la Comisión Europea, el artículo 27 del acuerdo ADPIC es competencia exclusiva de la Unión Europea. Por consiguiente, sobre la base de la jurisprudencia constante del Tribunal con respecto al acuerdo sobre la OMC y los acuerdos anexados a este, dicho artículo carece de efecto directo y los tribunales nacionales no podrían aplicarlo directamente.

- No es necesario analizar efecto directo si no existe contradicción con normativa nacional

Contenido STJUE

- 2ª. Cuestión
 - Confirma que son patentables los productos farmacéuticos ex art. 27 ADPIC: “2) El artículo 27 del Acuerdo [...] debe interpretarse en el sentido de que, de no concurrir alguna de las excepciones contempladas en los apartados 2 o 3 de dicho artículo, la invención de un producto farmacéutico, como el compuesto químico activo de un medicamento, puede ser objeto de una patente en las condiciones establecidas en el apartado 1 del citado artículo”.

Contenido STJUE

- 2ª. Cuestión
 - No responde la segunda parte de la cuestión
 - ¿Cuál es su nivel de protección?
 - Considera que no es relevante dar una respuesta para responder a 3. C
 - » El *ius prohibendi* es objeto del art. 28 ADPIC, no del 27
- **El producto farmacéutico es patentable y, por tanto, es protegible**

Contenido STJUE

- 3ª. Cuestión
 - “3) No debe considerarse que, en virtud de las reglas establecidas en los artículos 27 y 70 del Acuerdo [...], una patente obtenida a raíz de una solicitud en la que se reivindicaba la invención tanto del procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico como de dicho producto farmacéutico en sí mismo, pero que se concedió únicamente respecto del procedimiento de fabricación, protege, a partir de la entrada en vigor del citado Acuerdo, la invención de dicho producto farmacéutico”.

Contenido STJUE

- 3ª. Cuestión
 - **Conclusión 1**
 - La patente concedida con reivindicaciones de proceso no puede ampliarse al producto
 - Art. 123.3 CPE
 - “La patente europea no podrá modificarse de modo que se amplíe la protección que confiere”.
 - Comunicación 18 Junio 2007 OEP
 - http://archive.epo.org/epo/pubs/oj007/07_07/07_43_97.pdf

Contenido STJUE

– Comunicación 18 Junio 2007 OEP

Should the applicant, for whatever reason, choose not to withdraw this separate set of claims, the European patent application would then accordingly proceed to grant with a separate set of claims for Spain, and there would be no protection for the chemical or pharmaceutical products as such in Spain, regardless of whether the transitional provisions of the TRIPS Agreement were ultimately found to be directly applicable in Spain or not.

In the event of the TRIPS Agreement being found to be directly applicable, with regard to any patents already granted by the EPO, the Office has concluded that **with regard to its opposition procedure**, it does not need to review any of its existing practices. TRIPS Article 70(7) by definition only applies to pending applications and TRIPS Article 70(1) and (3) makes clear that there is no intention for the Agreement to have retroactive effect. In any event, any attempt post-grant to obtain enhanced protection provided for under the TRIPS Agreement in opposition proceedings would be prohibited by Article 123(3) EPC.

Contenido STJUE

- 3ª. Cuestión
 - Conclusión 2
 - **Una patente que proteja el procedimiento no puede proteger el producto en la fecha de aplicación del ADPIC, a pesar de que lo reivindique**
 - “77. Dado que la mencionada patente de base se concedió en 1986, **la primera parte de su duración se solapó con la última parte de la duración de la validez de la reserva formulada por la República Helénica con arreglo al artículo 167, párrafo 2, del CPE.** Si bien es cierto que dicha reserva no se aplicaba formalmente a la patente de Daiichi Sankyo, por tratarse de una patente nacional y no de una patente europea, se desprende de las explicaciones aportadas por el órgano jurisdiccional remitente y reproducidas en los apartados 20 y 21 de la presente sentencia que, conforme a la Ley 1733/1987, la citada reserva se aplicaba por analogía a las patentes nacionales”.

Contenido STJUE

- 3ª. Cuestión
 - Conclusión 2
 - “78. Aunque incumbe al órgano jurisdiccional remitente verificar este extremo, de esas mismas explicaciones parece desprenderse que la precisión que figura en el **artículo 167, párrafo 5, del CPE**, con arreglo a la cual «los efectos de [la reserva a la que se refiere el apartado 2] subsistirán durante toda la duración [de las patentes de que se trate]», también era aplicable por analogía a las patentes nacionales, de modo que **la patente nacional de Daiichi Sankyo y el CCP procedente de dicha patente carecían de efectos respecto de la invención del producto farmacéutico, a pesar de que los productos farmacéuticos fueran patentables desde el 8 de octubre de 1992**”.
 - La reserva condicionó la protección

Contenido STJUE

- 3ª. Cuestión

- Conclusión 2

- “79. Ahora bien, como han observado en particular DEMO y el Gobierno del Reino Unido, **con independencia del alcance exacto que deba atribuirse a la regla establecida en el artículo 70, apartado 2, del Acuerdo ADPIC y del equilibrio que debe buscarse entre dicha regla y la que figura en el apartado 1 del mismo artículo, según la cual el Acuerdo ADPIC «no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate», no cabe considerar que la protección de la materia existente a la que se refiere el artículo 70 del Acuerdo ADPIC pueda consistir en atribuir a una patente efectos que ésta nunca tuvo**”.

Contenido STJUE

- 3ª. Cuestión
 - Conclusión 2
 - Interpreta el concepto de “*materia existente*”:
“80. Esa materia existente incluye las invenciones que están protegidas por una patente en esa fecha en el territorio del Miembro de la OMC de que se trate [véase, en este sentido, el informe del Órgano de Apelación creado en el seno de la OMC, presentado el 18 de septiembre de 2000, Canadá – Período de protección mediante patente (AB-2000-7), WT/DS170/AB/R, apartados 65 y 66]”.

Contenido STJUE

- 3ª. Cuestión
 - Conclusión 2
 - **Protegido v reivindicado**: lo reivindicado no es igual a lo protegido si la legislación no permitía su protección (caso art. 167 CPE)
 - “81. Sin embargo, **sólo sería posible considerar que la invención del producto farmacéutico levofloxacina hemihidrato estaba protegida** por la patente de Daiichi Sankyo, en la fecha en que el Acuerdo ADPIC empezó a ser aplicable a la República Helénica, **a pesar de que dicha invención no estaba protegida específicamente según las reglas que regulaban hasta entonces dicha patente**, si se interpretara el citado Acuerdo en el sentido de que obliga a los Miembros de la OMC a convertir, a la entrada en vigor de dicho Acuerdo y por este mero hecho, **invenciones reivindicadas en invenciones protegidas**. Sin embargo, esta obligación no puede deducirse del Acuerdo ADPIC e iría más allá del sentido habitual de los términos «materia existente»”.

Cumplimiento STJUE

Cumplimiento STJUE

- STS (Sala 1^a), 1 julio 2010 (RJ 2010/6554): “[...] **debe tenerse en cuenta que las sentencias dictadas en la decisión de cuestiones prejudiciales desarrollan una interpretación "abstracta" del Derecho de la Unión, lo que, unido a su objetivo y a la ausencia de partes procesales propiamente dichas, es determinante de que su valor interpretativo se proyecte más allá de quienes intervinieron en la cuestión prejudicial, al extremo de que puede relevar a los órganos jurisdiccionales nacionales de la obligación de someter al Tribunal de Justicia toda cuestión de interpretación de Derecho comunitario, sin perjuicio de que, para evitar el riesgo de petrificación de su jurisprudencia, nada impide replantear el supuesto (sentencia de 2 abril 2009 (TJCE 2009, 76) asunto C-260/07, Pedro IV Servicios, SL , vs. Total España, SA).**
- [...] **es suficiente una sola decisión prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para fijar el alcance e interpretación del Derecho comunitario, [...]”.**

Cumplimiento STJUE

- Efectos a relaciones jurídicas anteriores
 - STJUE, 21 marzo 2013, 21 octubre 2010, 13 abril 2010, 18 enero 2007, 10 enero 2006, 15 diciembre 1995, 2 febrero 1988: “la interpretación que, en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 267 TFUE (RCL 2009, 2300) , hace el Tribunal de Justicia de una norma de Derecho de la Unión aclara y precisa el significado y el alcance de dicha norma, tal como debe o habría debido ser entendida y aplicada desde el momento de su entrada en vigor. De ello resulta que **la norma así interpretada puede y debe ser aplicada por el juez a relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia** que resuelva sobre la petición de interpretación, [...]”.

2. Comparación entre la STJUE y las Sentencias del Tribunal Supremo, de las salas de lo Civil y de lo Contencioso administrativo

El aparente conflicto entre la reserva del art. 167 del CPE, sus efectos y el art. 70 del ADPIC

Reserva v art. 70 ADPIC

- SSTS (Sala 3^a), 10 octubre 2010: “[...] **la entrada en vigor en España del ADPIC**, vinculante para el Estado español a partir del 1 de enero de 1.996, según lo dispuesto en el artículo 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 Convenio de la Patente Europea 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”**.
- *Vid.* STS (Sala 3^a), 16 septiembre 2011, 21 noviembre 2011

Reserva v art. 70 ADPIC

- STS (Pleno Sala Civil), 10 mayo 2011: “La Sentencia de la Audiencia Provincial, aquí recurrida, desestima la pretensión de nulidad, resolviendo numerosas cuestiones, con base fundamentalmente en la aplicabilidad al caso de los arts. 27.1 y 70.2 del Acuerdo sobre las ADPIC, que deroga los efectos de la Reserva dando lugar a una "patentabilidad sobrevenida" -en realidad eficacia sobrevenida para los efectos futuros- de la patente europea en España”.

Reserva v art. 70 ADPIC

- STS (Pleno Sala Civil), 10 mayo 2011:
“Los efectos de esta reserva subsistirán durante toda la duración de esas patentes. De conformidad con el régimen expuesto es claro que la patente controvertida no podía surtir efecto España. Sin embargo, el problema surge una vez ratificado por España el Acuerdo sobre los ADPIC”.

Rerserva v art. 70 ADPIC

- STS (Pleno Sala Civil), 10 mayo 2011: “**Si no hubiera el precepto del art. 70.2 ADPIC, [...] no se habría planteado controversia alguna porque, de conformidad con los arts. 167.5 del CPE y 70.1 del Acuerdo, subsistirían los efectos de la reserva y carecería de interés práctico para el presente proceso el régimen jurídico establecido en el Acuerdo ADPIC. Sin embargo, como el apartado 2 del art. 70 del Acuerdo contiene una regla que restringe la regla general de irretroactividad del apartado 1 [...].**
- [...] hay que decidir si la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC (arts. 27.1 y 70.2), deja sin efecto la prolongación de la ineficacia de las patentes de que se trata”.

Reserva v art. 70 ADPIC

- STS (Pleno Sala Civil), 10 mayo 2011: “**Si una normativa jurídica establece una prolongación de ineficacia de un derecho patrimonial y otra normativa distinta atribuye eficacia desde su fecha de aplicación**, es claro que existe una incompatibilidad, la cual, en el caso, se produce no entre el CPE y el A-ADPIC, sino entre las consecuencias de la Reserva formulada por España al CPE (cuya única incidencia es permitir la reserva de forma limitada y temporal) y el Acuerdo ADPIC firmado por España sin reserva alguna (art. 72)”.

Reserva v art. 70 ADPIC

- STS (Sala 1^a), 5 diciembre 2012: “No hubo, por lo tanto, contradicción entre el Acuerdo y la Reserva, al haber agotado esta última su vigencia con anterioridad.

Si la había, por el contrario, entre los artículos 27, apartado 1 - en relación con el apartado 2 del artículo 70 - del Acuerdo, en cuanto obligaba a los Estados contratantes al inmediato reconocimiento de la mayor protección que atribuía a las patentes en vigor, con independencia que fueran de procedimiento o de producto, por un lado, y, por el otro, la norma contenida al final del apartado 5 del artículo 167 del CPE - antes mencionada - , que, para favorecer la mayor estabilidad en materia de invenciones, disponía que “ los efectos de esta reserva subsistirán durante toda la duración de esas patentes” .

Reserva v art. 70 ADPIC

- STS (Sala 1^a), 5 diciembre 2012: “No obstante, esa contradicción se salva - como señalamos en la repetida sentencia 309/2011, de 10 de mayo - con la aplicación preferente del Convenio posterior - el Acuerdo ADPIC -, [...]

En consecuencia, desde la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC, el Estado español quedó obligado a reconocer la eficacia negada en la **Reserva**, a las reivindicaciones de producto farmacéutico que estuviesen incluidas en patentes solicitadas o concedidas conforme a la legislación anterior y que estuvieran vigentes todavía”.

Reserva v art. 70 ADPIC

- Conflicto aparente
 - Interpretación “**materia existente**”:
 - “invenciones que están protegidas por una patente” (p. 80 STJUE)
 - No está protegida la invención que incumple la Reserva (p. 81 STJUE)
 - Como lo no protegido no es materia existente, no es protegible a la entrada en vigor del ADPIC
 - Interpretación art. 27 ADPIC
 - Falta de novedad si lo no protegido deviene protegido
 - *Vid.* Informe de la vista (Grecia, Portugal, Reino Unido y Comisión) y Conclusiones Abogado General (protección automática y protección diferida)

**Irrelevancia de cómo se
hubiese implementado en
Grecia la reserva
del Art. 167 del CPE**

Cómo se implementó

- La aplicación del 167.5 CPE supone que la materia no está protegida (p. 78 STJUE)
- Lo reivindicado no se convierte en protegido (p. 81 STJUE)
- La pretensión de inclusión de reivindicaciones de producto a una solicitud incluida en la reserva es materia nueva (art. 70.7 ADPIC)

**Irrelevancia de la discusión
sobre el alcance de la reserva
del Art. 167 del CPE respecto
de patentes que
no incorporan reivindicaciones
de producto para España**

Patentes concedidas sin reivindicaciones de producto

- Conclusión 1
 - La patente no se puede ampliar una vez concedida (**parte dispositiva 3 STJUE**)
 - Comunicación 2007 OEP
 - Art. 123.3 CPE
 - ¿Respecto de las patentes europeas concedidas con distintos juegos de reivindicaciones?

Patentes concedidas sin reivindicaciones de producto

- EP concedidas con distintos juegos de reivindicaciones
 - Juego r. producto (países sin reserva)
 - Juego r. ES
 - Juego r. GRE
 - Ej. Sildenafil, escitalopram, losartan

Patentes concedidas sin reivindicaciones de producto

- STS (Sala 3^a), 16 septiembre 2011, entre otras: “[...] posible protección tras el Acuerdo ADPIC de las **reivindicaciones de producto no incluidas en las traducciones** publicadas en su momento [...] [...] tal alcance de una revisión de la traducción no puede ser otro que [...] el [...] de [...] **incorporar reivindicaciones contenidas en la patente europea pero por alguna razón no incorporadas en la traducción** presentada [...]”.

Patentes concedidas sin reivindicaciones de producto

- Si el texto es único, como cree, el TS:
 - *Cfr.* STJUE
 - a pesar de estar reivindicado no está protegido (art. 167.5 CPE)
- Pero, el texto no es único, para ES no se concedió ninguna reivindicación de producto
 - Irrelevancia de la reserva
 - Relevancia: parte dispositiva 3ª STJUE
 - ¿Cómo puede ser que el texto no sea único?

Patentes concedidas sin reivindicaciones de producto

- Art. 118 CPE
 - El texto de la EP es único “a menos que el presente Convenio disponga otra cosa”
- El CPE disponía otra cosa en el art. 167
 - Directrices de Examen OEP (Parte D, Cap. VII, 2): “In particular, the text of the European patent will be uniform for all designated Contracting States unless otherwise provided for in the EPC (see D-VII, 3.2 and H-III, 4)”

Patentes concedidas sin reivindicaciones de producto

- Parte H-III, 4: “Where a Contracting State has entered reservations in accordance with Art. 167(2)(a) EPC 1973, patent applications and patents seeking protection 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 were made by Austria, Greece and Spain. Without prejudice to Art. 167(5) EPC 1973, the reservation for Austria ceased to have effect after 7 October 1987, those for Greece and Spain after 7 October 1992 (for Spain, see Notice from the EPO dated 18 June 2007, OJ EPO 2007, 439)”.

Patentes concedidas sin reivindicaciones de producto

- Reglamento 1257/2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente
- Considerando 7: “[...], **es conveniente que solo disfruten de efecto unitario las patentes europeas concedidas para todos los Estados miembros participantes con el mismo juego de reivindicaciones**”.

Patentes concedidas sin reivindicaciones de producto

- Art. 3 Reglamento 1257/2012: “1. **Toda patente europea concedida con el mismo juego de reivindicaciones** respecto de todos los Estados miembros participantes gozará de efecto unitario en dichos Estados a condición de que su efecto unitario haya sido inscrito en el Registro para la protección unitaria mediante patente.

No gozarán de efecto unitario aquellas patentes europeas concedidas con **juegos diferentes de reivindicaciones para diferentes Estados miembros participantes**”.

Patentes concedidas sin reivindicaciones de producto

- Si el texto no es único, cuando se cambia un juego de reivindicaciones **se está modificando la patente**
 - Si se cambian las r. de procedimientos por las de producto concedidas para otro Estado se **amplia la patente**
 - *Cfr.* art. 123.3 CPE
 - *Cfr. vid. supra.* Comunicación 2007 OEP
 - *Cft.* Dispositiva 3 STJUE

3. Las revisiones de las traducciones publicadas (T4)

¿Se pueden anular?

- Art. 70.3 CPE: “3. **Cualquier Estado Contratante podrá establecer que se considere en dicho Estado como texto que hace fe una traducción en una lengua oficial de dicho Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Convenio, excepto en los casos de acciones de nulidad, [...]”.**

¿Se pueden anular?

- Art. 70.1 CPE
 - El texto que hace fe es el redactado en la lengua del procedimiento en el que se concedió la patente
 - La OEP sólo concedió reivindicaciones de proceso para ES
 - ¿Cómo impugno por ej. por falta de novedad o actividad inventiva la T4?

¿Se pueden invocar?

- Art. 70.3 CPE: “3. **Cualquier Estado Contratante podrá establecer que se considere en dicho Estado como texto que hace fe una traducción en una lengua oficial de dicho Estado [...] 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 dicha solicitud o por dicha patente en la lengua del procedimiento**”.
- *Vid.* art. 11 RD 2424/86
- **La T4 es más amplia**

Gracias por su atención

Oriol Ramon Sauri
ors@avqlegal.com