

**SJMER Barcelona 22 octubre 2007**

(= aplicación directa de los acuerdos ADPIC)

***Cuestiones:***

1º) ¿Es el ADPIC una norma directamente aplicable en España?

2º) ¿Regula el ADPCI la cuestión de la Ley aplicable a las patentes?

3º) ¿Cuál es el régimen jurídico de las patentes europeas según esta sentencia?

**SJMER Barcelona 22 octubre 2007**

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

Primero.- No hay en realidad discrepancia sobre los hechos objeto de discusión en la medida en la que tanto la actora como los codemandados coinciden al considerar que las ocho primeras reivindicaciones de la patente ES 2.117.463 hacen referencia a un producto farmacéutico y las otras ocho reivindicaciones presentadas bajo la referencia de "procedimiento" no recogen sino mezclas de producto. Se acompaña la patente a los autos debidamente certificada.

Estos hechos no controvertidos se complementan con los datos - tampoco discutidos - de la fecha de presentación de la traducción y su publicación.

Por lo tanto la controversia que se plantea entre las partes es exclusivamente jurídica dado que se trata de determinar si las 16 reivindicaciones de la patente de referencia son válidas y eficaces en España, cuestión que se vincula al debate sobre la aplicación directa de los acuerdos ADPIC tanto en el ordenamiento jurídico comunitario como en el español, que ya fue tratada en la Sentencia dictada por este mismo Juzgado el 16 de octubre de 2006 -autos 601/200502-, sentencia que está pendiente de que la Audiencia Provincial de Barcelona resuelva recurso de apelación.

Segundo - No era mi intención trasladar a los presentes autos la sentencia de 16 de octubre de 2006 dictada en la instancia y pendiente de recurso. En primer lugar porque la sentencia no era firme y, por lo tanto, quedaba sometida al superior criterio de la Audiencia y, en su caso, del Tribunal Supremo, que deberá dar en último término solución definitiva al complejo debate sobre los efectos de los acuerdos ADPIC en el

ordenamiento jurídico español especialmente en materia de patentes farmacéuticas.

No era mi intención ese traslado en segundo lugar porque quienes ahora son parte en este procedimiento no eran parte en los autos 601/2005, por lo tanto no disponían de los elementos de hecho y de derecho que dieron lugar a la sentencia dictada en dichas actuaciones.

Pese a esa voluntad lo cierto es que la parte actora en la audiencia previa ha dedicado la mayor parte de su esfuerzo argumentativo y probatorio a cuestionar los argumentos empleados en dicha sentencia de 16 de octubre de 2006, circunstancia que ha convertido la audiencia previa más en una revisión de dicha resolución -no firme- que en un debate sobre la patente y pretensiones de las partes en los presentes autos.

Ciertamente el debate tanto de los presentes autos como de una parte de los seguidos en el 601/2005D2 -a partir del fundamento 4 de la sentencia- era de carácter estrictamente jurídico, por lo tanto es hasta cierto punto razonable que la parte actora no entrara en alegaciones complementarias a rebatir o discutir los argumentos que los codemandados exponen en sus contestaciones y que agotara su tiempo en discutir y debatir la resolución que de modo indirecto a sus intereses ya que, de mantenerme en los argumentos que desarrolló en la mencionada sentencia en su fundamento cuarto, la desestimación de la demanda actual era más que previsible, de ahí que invitara a las partes a suspender el curso de las actuaciones a la espera de que quedaran fijados por la superioridad los criterios correctos de interpretación y aplicación de los acuerdos ADPIC en el ordenamiento jurídico español. Ninguna de las partes acepta esa invitación y solicitaron que en los presentes autos se produjera pronunciamiento, un pronunciamiento que a ruego de uno de los codemandados debía ser lo más rápido posible.

Tercero.- El primero de los pasos a dar es el de fijar las normas de aplicación al supuesto de autos. En este punto los preceptos aplicables son;

1-Ley española de Patentes. L 11/86 de 20 de marzo.

La exposición de motivos de la Ley española de Patentes (LP) advierte que se regula la patentabilidad de las Invenciones siguiendo la del Derecho Europeo, introduciéndose en España la patentabilidad de los productos químicos, farmacéuticos y alimentarios, si bien, en cuanto se refiere a los productos químicos y farmacéuticos, en atención a los problemas que su implantación rápida puede ocasionar a los correspondientes sectores farmacéuticos, se aplaza su Implantación hasta que el Gobierno por Decreto lo establezca, sin que en ningún caso pueda hacerse antes del 7 de octubre de 1992.

Las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley española de Patentes establecen; "Primera. 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, a que se refiere el artículo 6.2 de la presente Ley no serán patentables hasta el 7 de octubre de 1992,

Segunda. A partir del 7 de octubre de 1992 podrán hacer uso de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 61 (Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado, los titulares de patentes solicitadas con anterioridad al 1 de enero de 1986. a menos que la acción de violación de la patente sea entablada contra el titular de una patente de procedimiento concedida antes de esta última fecha".

La decisión de aplazar la patentabilidad de los productos químicos o farmacéuticos se ampara en razones de política legislativa.

2. El Convenio sobre concesión de Patentes-Europeas,

Es de fecha 5 de octubre de 1973, el instrumento de adhesión del Estado español es de 10 de julio de 1986 y el Convenio se publica en el BOE nº 234/1986 de 30 de septiembre. La adhesión del Reino de España al Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE) coincide en el tiempo con el ingreso de España en la Unión Europea.

El artículo 167 del CPE en la redacción vigente cuando se adhirió España establecía respecto de las reservas al tratado que: "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. 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-

b) Que las patentes europeas, en la medida en que conciernan a los procedimientos agrícolas y hortícolas distintos a aquellos a los que se aplica el apartado b) del artículo 53, no surtirán efecto o podrán ser anulados de conformidad a las disposiciones en vigor para las patentes nacionales.

c) Que las patentes europeas tengan una duración inferior a veinte años, de conformidad con las disposiciones en vigor para las patentes nacionales.

d) Que no queda vinculado por el Protocolo sobre el reconocimiento.

3. Cualquier reserva formulada por un Estado contratante producirá efectos durante un periodo de diez años como máximo, a contar de la entrada en vigor del presente Convenio. No obstante, cuando un Estado contratante haya formulado las reservas previstas en los apartados a) y b) del párrafo 2, el Consejo de Administración, en lo que se refiere a dicho Estado, podrá ampliar este periodo otros cinco años como máximo, para todas o alguna de las reservas formuladas, a condición de que ese Estado presente, a más tardar un año antes de la expiración del periodo de diez años, una petición razonada que permita al Consejo de Administración decidir que ese Estado no está en condiciones de renunciar a dichas reservas al expirar el período de diez años.

4. Cualquier Estado contratante que haya formulado una reserva deberá retirarla tan pronto como las circunstancias lo permitan la retirada de la reserva se efectuará mediante comunicación dirigida al Gobierno de la República Federal de Alemania; esta retirada tendrá efecto un mes después de la fecha de recepción por este Gobierno de dicha comunicación.

5. Cualquier reserva formulada en virtud de los apartados a), b) o c) del párrafo 2 se extenderá a las patentes europeas concedidas en base a solicitudes de patentes europeas presentadas durante el periodo en el transcurso del cual la reserva produce sus efectos. Los efectos de esta reserva subsistirán durante toda la duración de esas patentes.

6. 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".

En el encabezamiento del protocolo de adhesión el Estado español advierte que:

"Conforme a lo previsto en el artículo 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".

A la vista de la regulación derivada del CPE era posible que un patente europea de producto quedara afectada por la reserva como patente europea en España. El plazo era de 10 años desde la entrada en vigor prorrogable por otros cinco. El 1 de octubre de 1996 dejaba de producir efectos la reserva en el ámbito español, con lo cual se detecta ya una primera contradicción entre las Disposiciones Transitorias de la Ley española de Patentes en el que las patentes de procedimiento en ningún caso se podrían implantar antes del 7 de octubre de 1992 y el Convenio de Concesión de Patentes Europeas, que permitía al Reino de España una reserva en materia de patentes farmacéuticas de producto que se prolongaba hasta el 1 de octubre de 1996.

3. El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdos ADPIC).

En el Boletín Oficial del Estado de 24 de enero de 1995 (BOE suplemento nº 20) aparece publicada el instrumento de ratificación del acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y del acuerdo sobre contratación pública, hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994,

A la vista de la exposición de motivos del Acuerdo ADPIC puede afirmarse que en enero de 1995 el Reino de España estaba deseoso de "reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad Intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a nácar respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo" - el texto utilizado como referencia es el que aparece en la pagina web de la OMC, <http://www.wto.org/spanish/docs/s/legal/s/27-trips.doc>.

El artículo 27 del acuerdo ADPIC establece respecto de la materia patentable que:

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 1 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,

2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger al orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

3, los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgaran protección 3 todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz: sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC-

Luego, conforme al ADPIC se protegen tanto los procedimientos como los productos, no consta reserva alguna del Reino de España en este punto. La entrada en vigor del

ADPIC se recoge en el artículo 65; "ningún Miembro estara obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un periodo general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, luego en el supuesto de España la entrada en vigor se remite s enero de 1996, no consta que España haya solicitado ninguno de los plazos de gracia o reserva que permitieran diferir la entrada en vigor de la normal.

Los mecanismos de protección previstos en el ADPIC aparecen en el extenso artículo 70 del propio tratado:

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 trató.

En el supuesto de autos se pretende obtener un pronunciamiento consistente en declarar la ineficacia en España de la patente ES 2.117.463 por incluir en todas sus reivindicaciones productos farmacéuticos que no podían ser objeto de patente como consecuencia de las reservas que el Reino de España habla hecho al Convenio de Patente Europea en el momento de su adhesión.

La parte demandante en los presentes autos sugirió en el arranque del procedimiento la posibilidad de que planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el alcance del acuerdo ADPIC en el ordenamiento jurídico comunitario: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha tenido oportunidad de pronunciarse y en sentencia de 16 de noviembre de 2004 ha interpretado el alcance del artículo 70.1 [Asunto Anheuser-Busch]: "49. El artículo 70, apartado 1, del Acuerdo ADPIC únicamente implica que este Acuerdo no genera obligaciones en relación con "actos realizados» antes de la fecha de su aplicación, pero no excluye tales obligaciones para las situaciones que continúen con posterioridad a dicha fecha. En cambio, el artículo 70, apartado 2, del citado Acuerdo precisa que de éste se desprenden obligaciones relativas, en particular, a "toda la materia existente (...) que esté protegida» en la fecha de aplicación del Acuerdo para un miembro de la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo, "OMC»), de modo que tal miembro esté obligado, a partir de esa fecha, a cumplir todas las obligaciones que resultan del Acuerdo ADPIC en relación con la materia existente [asimismo, 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- Periodo de protección mediante patente (AB-2000-7), WT/DS170/AB/R, puntos 69, 70 y 71]". En idéntico sentido en el asunto Schieving-Nijtd, Sentencia de 13 de septiembre de 2001.

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. ...

4. En cuanto a cualesquiera actos relativos a objetos concretos que incorporen materia

protegida y que resulten infractores con arreglo a lo estipulado en la legislación conforma al presente Acuerdo, y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo sobre la OMC por ese Miembro, cualquier Miembro podrá establecer una limitación de los recursos disponibles al titular del derecho en relación con la continuación de tales actos después de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para esta Miembro.

Sin embargo, en tales casos, el Miembro establecerá como mínimo el pago de una remuneración equitativa. No es sino otra posibilidad de reserva sobre la que no consta que el Reino de España haya realizado actuación alguna,

5. ...

6. ...

7. En el caso de los derechos de propiedad Intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo, Tales modificaciones no incluirán materia nueva.- En el supuesto de autos la mercantil demandada disponía de la patente con anterioridad a la entrada en vigor de los acuerdos ADPIC y no consta que haya solicitado una modificación de a patente con el objeto de obtener una protección mayor, la protección derivada de la aplicación directa del tratado.

8. ...

La cuestión a debatir no es por lo tanto examinar si la patente del demandado es de producto y no de procedimiento - cuestión ya reconocida por el demandado.

La verdadera cuestión a debatir es la de determinar si el ADPIC es una norma directamente aplicable en el ordenamiento jurídico español, es decir, al crea derechos subjetivos a favor de las personas físicas o jurídicas que pueden ser directamente invocables y protegibles en el marco de un procedimiento judicial entre particulares o de éstos con el Estado. En segundo lugar debe examinarse si la entrada en vigor del ADPIC en el ordenamiento jurídico español ha supuesto una modificación del régimen transitorio ya examinado de la Ley de Patentes y del CPE, así como el posible efecto de la aplicación del ADPIC, es decir, si la entrada en vigor supone el alzamiento de la reserva o no aplicación de las normas y cuestiones que afectaban a las patentes de producto en el ámbito químico o farmacéutico y que, superado el obstáculo de la no aplicación las patentes de producto son plenamente eficaces las que de uno u otro modo hubieran accedido al Registro, o sí, por el contrario, las patentes que producto anteriores a octubre de 1992 eran nulas en las reivindicaciones que determinarían de modo directo o implícito la protección de un producto como consecuencia de los amplios términos con los que se había realizado la reivindicación del procedimiento - en este punto debe advertirse que desde firma del CPE en el Registro español convivían en ocasiones patentes idénticas o similares en las que con referencia a los países que no limitaban el acceso de productos las reivindicaciones incluían productos farmacéuticos o químicos,

con reivindicaciones sólo de procedimiento que, con ello, daban satisfacción al sistema de reservas impuesto por el Estado español.

En todo este conjunto de cuestiones además debía tenerse en cuenta cual era el estado de la cuestión en el ámbito de la Unión Europea dado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea - el Tribunal de Luxemburgo - había tenido ocasión de pronunciarse en varias circunstancias sobre la aplicación del ADPIC en el marco de competencias de la Unión.

#### 4- La Unión Europea y el ADPIC

La Unión Europea es una de las organizaciones que han suscrito el ADPIC, de modo que se han adherido al mismo tanto cada uno de los Estados de la Unión a título individual como a título de organización de Estados - acuerdo del Consejo de 22 de diciembre de 1994, Decisión 94/800CE publicada en el Dº. 1994, L336, P 213. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha tenido ya la ocasión de pronunciarse sobre si el ADPIC es de aplicación directa entre los ciudadanos de la Unión Europea y su criterio ha sido negativo: "54. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que, habida cuenta de su naturaleza y de su sistema, las disposiciones del Acuerdo ADPIC carecen de efecto directo. Estas disposiciones no se incluyen, en principio, entre las normas con respecto a las cuales el Tribunal de Justicia controla los actos de las instituciones comunitarias en virtud del artículo 230 CE, párrafo primero, y tampoco confieren a los particulares derechos que éstos puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud del Derecho comunitario (véase, en este sentido, sentencia Dior y otros, antes citada, apartados 42 a 45)". En reciente sentencia de 10 de mayo de 2006 [asunto Galileo] vuelve a recordar el Tribunal esta doctrina: "58 Además, puesto que las disposiciones del Acuerdo ADPIC carecen de efecto directo, no crean, por sí mismas, derechos que las demandantes puedan invocar directamente ante el juez comunitario (véase, en este sentido, la sentencia Anheuser-Busch, antes citada en el apartado 52, apartado 54), con independencia de eventuales normas nacionales".

Por lo tanto en materias respecto a las cuales el Tribunal de Justicia tiene competencia el ADPIC no puede invocarse directamente por los particulares, sin perjuicio de que la normativa comunitaria deba interpretarse conforme a los criterios y principios del ADPIC (Sentencia de 14 de diciembre de 2000 asunto Parfums Christian Dior). Pero respecto de los asuntos sobre los que la Comunidad no ha legislado "respecto de los ámbitos en los que la Comunidad aún no ha legislado y que, por consiguiente, son competencia de los Estados miembros, la protección de los derechos de propiedad intelectual y las medidas adoptadas con este fin por las autoridades judiciales no se rigen por el Derecho comunitario. En consecuencia, el Derecho comunitario no impone ni excluye que el ordenamiento jurídico de un Estado miembro reconozca a los particulares el derecho a invocar directamente la norma prevista en el artículo 50, apartado 6, del Acuerdo ADPIC, o que los jueces la apliquen de oficio"- Ordinal 48 de la mencionada sentencia Asunto Dior.

En la reciente Sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 13 de julio de 2006 (Asunto Roche Nederland BV) se indica en el ordinal 29 y sucesivo que; "si bien el Convenio de Munich prevé normas comunes para la concesión de una patente europea, de los

artículos 2, apartado 2, y 64, apartado 1, de ese mismo Convenio se desprende que dicha patente sigue rigiéndose por la normativa nacional de cada uno de los Estados contratantes para los que se ha concedido. En particular, del artículo 64, apartado 3, del Convenio de Munich resulta que cualquier violación de patente europea debe examinarse a la luz de la normativa nacional en vigor, en la materia, en cada uno de los Estados para los que se ha concedido. Lo que determina que en cuestiones como la sometida a los presentes autos la normativa aplicable no será la comunitaria sino la nacional, por lo tanto debe examinarse si el ADPIC es directamente intocable ante los Juzgados y Tribunales Españoles en materia de patentes.

El 11 de septiembre de 2007 (asunto C431/05) el Tribunal de Justicia dicta, a requerimiento de los Tribunales Portugueses, nueva sentencia en la que reitera (ordinal 34) que cuando se trate de un ámbito en el que la comunidad aún no haya legislado y que, por consiguiente, sea competencia de los Estados miembros, la protección de los derechos de propiedad intelectual y las medidas adoptadas con éste fin por las autoridades judiciales no se rigen por el Derecho comunitario, de manera que no se impone ni se excluye que el ordenamiento jurídico de un Estado miembro reconozca a los particulares el derecho a invocar directamente una norma contenida en el Acuerdo ADPIC o que los jueces apliquen de oficio esta norma. Tras una disquisición sobre el alcance de la normativa comunitaria en materia de patentes - con referencia a los reglamentos 2100/94 y 1768/92, así como a la Directiva 98/44 - el Tribunal considera (ordinal 48) que la Comunidad todavía no ha ejercido sus competencias en el ámbito de las patentes o, al menos que, en el plano interno, éste ejercicio ha sido, hasta la fecha insuficientemente importante para que se pueda considerar que, en el estado actual, éste ámbito corresponda al derecho comunitario.

En el informe del Abogado General a este asunto - informe de 23 de enero de 2007 - que no ha sido citado por las partes pero que puede ser de interés para analizar cual es el actual estado de la cuestión en el ámbito comunitario. Así en el ordinal 53 se indica por el Abogado general que aplicando al pie de la letra la jurisprudencia mencionada el Tribunal no posee jurisdicción por ausencia de disposiciones comunitaria, pero que, estimar que sí la tiene, auspiciando la propiedad intelectual como un sector único, integrado por las marcas, los modelos y los demás tipos de derechos de los que se ocupa el Acuerdo ADPIC, y en el que hay carencias de Intervención legislativa comunitaria, lo que no frustra la potestad interpretativa del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, Así el Abogado General "anima al Tribunal" en los ordinales 54 a 61 - a que se declare competente para interpretar los acuerdos de referencia y, en sus conclusiones finales proponga al Tribunal de Justicia que conteste a la cuestión prejudicial planteada en el sentido de que el artículo 33 del Acuerdo ADPIC carece de efecto dilecto y no puede, por lo tanto, ser invocado ante los órganos jurisdiccionales nacionales frente a otros particulares. Ciertamente las tesis del Abogado General son de sumo interés y responden a la idea de dotar de una nueva dimensión al ordenamiento jurídico comunitario, pero no han sido aceptadas por el Tribunal que reitera con su sentencia de 11 de septiembre de 2007 una posición ya reiterada en resoluciones anteriores.

##### 5. La aplicación en España del ADPIC y sus efectos.

Conforme establece el artículo 96 de la Constitución: "Los tratados internacionales

válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional". El artículo 1.5 del Código Civil indica, al tratar de las fuentes del ordenamiento jurídico español que "las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto en cuanto no hayan pasado a forma parte del ordenamiento jurídico interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado". Luego una vez producida la publicación las normas se integran en el ordenamiento interno y pasan a formar parte del mismo generando derechos y obligaciones a los particulares. En este punto debe indicarse que el criterio de la Sala 1 del Tribunal Supremo no es en esta materia uniforme por cuanto respecto de algunos tratados ha considerado que no generan derechos subjetivos directos para los particulares (STS de 5 de octubre de 2000 respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 sobre el ámbito de protección de los derechos del niño), aunque el criterio más acertado es el recogido en la STS de 22 de mayo de 1999: "sobre la base del principio de solidaridad e interdependencia en las relaciones internacionales se ha venido a reconocer y a configurar una nueva concepción de la idea de soberanía asentada en las ideas de integración y acatamiento de principios y normas de ámbito supranacional. Tal es, en realidad, el fundamento justificador y básico del Capítulo Tercero del Título III de la vigente Constitución Española (artículos 93 a 96, ambos inclusive) que dando reconocimiento a los Tratados y Convenios internacionales, los incorpora al Ordenamiento interno una vez que, válidamente celebrados, hayan sido publicados íntegramente en el Boletín Oficial del Estado (artículos 96.1 de la Constitución y 1.5 del Código Civil)". En idéntico sentido y respecto de los tratados sobre materias de propiedad industrial se pronuncia la Audiencia Provincial de Granada en Sentencia de 20 de septiembre de 2000.

De modo genérico y sin abordar su aplicación directa en el ordenamiento jurídico español el Tribunal Supremo en su sala I ha hecho referencia al ADPIC en dos sentencias recientes, la de 20 de diciembre de 2005 y la de 28 de marzo de 2005, pero siempre vinculando su aplicación a la de otras normas de derecho interno. Sin embargo la Audiencia provincial de Barcelona ya ha tenido la oportunidad de aplicar el ADPIC de modo directo en una cuestión entre particulares que afectaba a las normas de competencia desleal (Sentencia de la Sección 15 de 26 de octubre de 2005 "Sobre qué deba entenderse por secreto, pues de tal concepto depende la protección que dispensa la norma, nada dice la Ley de Competencia Desleal, pero, como hemos venido sosteniendo, ese vacío puede integrarse acudiendo al artículo 39.2.a) y b), del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC; BOE de 24 de enero de 1995), que ordena a los Estados miembros garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal". También por el Juzgado Mercantil nº 1 de Sevilla en Sentencia de 28 de julio de 2005 el Juzgado Mercantil nº 1 de Matine" en un asunto de medidas cautelares de 5 de mayo de 2005. SAP de Barcelona de 7 de julio de 2005.

Si recapitulamos respecto del panorama legislativo español se debe tener en cuenta:

- 1) Que la Ley de Patentes de 1986 habla de que la implantación de las patentes

farmacéuticas de producto no se podran implantar en España hasta que el Gobierno lo establezca por Decreto, sin que en ningún caso pueda hacerse antes del 7 de octubre de 1992.

2) Al adherirse el Reino de España al Convenio de Concesión de Patente Europea establece una reserva respecto de la aplicación de las patentes de producto farmacéutico o químico de 10 años, lo que determina que como norma posterior demore la efectividad de las patentes de procedimiento materia química o farmacéutica se demore hasta octubre de 1996.

3) En enero de 1995 España se adhiere al ADPIC y a partir de enero de 1996 dicho acuerdo, con sus normas de protección, entra en vigor, por lo tanto a partir de esa fecha las patentes farmacéuticas de producto son plenamente válidas y eficaces.- Actúa como ley posterior lo que determina la modificación de la situación anterior.

Queda por resolver el núcleo del conflicto; ¿ Qué hacer con patentes farmacéuticas que eran de producto y que estaban reconocidas como tales en el sistema europeo de patentes respecto de países como el Reino Unido o Alemania y que sin embargo en España no se podían implantar ? ¿ Qué hacer con patentes españolas que acceden al registro tras la firma por España del CPE y que, dado el amplio ámbito del procedimiento que amparan son en realidad patentes de procedimiento ?

El ADPIC en el artículo 70.7 habla de la posibilidad de que dichas patentes sean formalmente ampliadas o modificadas, no es el supuesto de autos ya que la demandada no ha ampliado ni modificado su patente.

Los motivos de nulidad de las patentes los regula el artículo 112 de la Ley Española de Patentes, la cuestión a debatir es si la decisión de política económica de no implantar al patentes de producto farmacéutico en España, o los efectos de la reserva derivados de la adhesión al CPE son asimilables a la nulidad total o parcial de las patentes que hubieran intentado eludir esas limitaciones o sí, por el contrario, la entrada en vigor de los acuerdos ADPIC hace desaparecer esas reservas o limitaciones y determina que todas las patentes, sean de procedimiento o de productos, Incluso las que reivindicaran un procedimiento tan ambiguo que de hecho determinarían la protección de un producto, serían plenamente válidas y eficaces, validez y eficacia que se consideraría sin necesidad de modificación alguna.

No puede olvidarse que los demandantes en el suplico de la demanda solicitan, con carácter subsidiario, la nulidad de la patente de DU PONT por considerar que vulnera el artículo 112 a 114 de la Ley Española de Patentes y las correspondientes normas del Convenio de Concesión de Patentes Europeas al haberse ampliado la protección inicialmente concedida (artículo 138.d CPE)

La Ley Española de Patentes en sus disposiciones transitorias, al abordar la situación de las patentes químicas o farmacéuticas de productos, establece que: "No serán patentadas las invenciones de productos químicos o farmacéuticos antes del 7 de noviembre de 1992". No S6 habla de nulidad de estas patentes y de hecho cuando el artículo 112 de la Ley de Patentes enumera los supuestos en los que puede declararse la nulidad de la

patente no hace referencia directa o explícita a la no patentabilidad porque cuando el apartado a) del artículo 112 remite al título II de la Ley respecto los requisitos de patentabilidad, lo hace respecto de los requisitos del artículo 4 de la Ley que indica que son patentables:

- a) Las invenciones nuevas.
- b) Que impliquen actividad inventiva.
- c) Susceptibles de aplicación industrial.

Si la patente reúne esos tres requisitos y, sin embargo, no tiene la consideración de patentable por razones distintas de las expuestas y desarrolladas en el Título II de la LP la sanción no podrá ser la de nulidad sino, en su caso, la de ineficacia de la patente.

En el convenio de Concesión de la Patente Europea España no hace referencia alguna a la nulidad de las patentes de producto químico o farmacéutico, sólo advierte que las patentes que confieran protección a productos químicos o farmacéuticos como tales, no surtirán ningún efecto en España, pero no surtirán efectos en tanto en cuanto subsista la reserva. Luego una vez alzada la reserva las patentes europeas de productos químicos o farmacéuticos surtirán plenos efectos, serán plenamente eficaces. La nulidad de la patente europea se aborda en el artículo 138 del convenio CPE, artículo que, de modo mucho más claro que la Ley española de Patentes impone una interpretación restrictiva del alcance de la nulidad al encabeza su enunciado con un "sólo podrá ser declarada nula", remitiendo a los artículos 52 a 59 en cuanto a los requisitos de patentabilidad, donde no se hace mención alguna a los efectos del quebranto de las reservas que algunos estados hubieran podido imponer respecto a algunas patentes, en concreto las de productos químicos o farmacéuticos.

El artículo 167.2 del Convenio en su apartado a) establece que las patentes europeas, en la medida en la que afecten a los productos de referencia, "no surtirán efectos o podrán ser anuladas conforme a las disposiciones en vigor para las patentes nacionales", luego permite bien un procedimiento de anulación, si lo dispone la normativa nacional, o simplemente la ineficacia de las patentes en cuestión. El párrafo 6 del mencionado artículo 167 establece que "toda reserva dejará de producir efectos a la expiración del período previsto". Debe tenerse en cuenta que el artículo 167 del CPE, referido a las reservas, se suprime por acta de 29 de noviembre de 2000 que se publica en España en BOE de 25 de enero de 2003. Por lo tanto desaparecidas las reservas desaparecen los efectos derivados de las mismas.

Como se ha indicado en el ordenamiento jurídico aplicable en España la situación en materia de patentes de producto farmacéutico puede parecer incierta porque la Ley española de Patentes no se aplicaba a las mismas hasta el 7 de octubre de 1992. No consta formalmente promulgado el Decreto al que hacía referencia la norma. El convenio de Concesión de Patentes Europea parece que prolonga la reserva en el ámbito de las patentes nacionales por 10 años más, es decir, hasta octubre de 1996, sin que conste que España reclamare ampliación alguna de la reserva. En todo caso a partir de la publicación de la modificación del CPE en enero de 2003 el CPE deja de tener reservas.

En todo caso la adhesión y publicación en el ordenamiento jurídico español de los acuerdos ADPIC determina que desde enero de 1996 son plenamente patentables y protegibles en España las patentes químicas y farmacéuticas de producto ya que no se estableció reserva o limitación específica para el Estado español. El ADPIC opera como ley posterior y, por lo tanto, deja sin efecto las restricciones o limitaciones de las leyes anteriores,

Si además tenemos en cuenta que las normas internacionales de referencia, CPE y ADPIC, surgen con la voluntad de homogeneizar y uniformar la protección jurídica de las patentes y, respecto del ADPIC, cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual, la adhesión de España a estos convenios y tratados no sólo obliga a su directa e inmediata aplicación una vez publicados, sino también a la interpretación de estas normas y del resto de preceptos que integran el ordenamiento jurídico nacional en esta materia del modo y manera que resulte más conveniente para garantizar que se satisfacen los objetivos previstos en estos tratados y convenios, es decir, interpretar de modo que facilite la máxima protección a los derechos que se encuentran dentro del ámbito de los convenios.

En definitiva al dejar de ser operativas las limitaciones o reservas a las patentes de producto químico o farmacéutico, éstas son plenamente válidas y eficaces en toda su extensión, no siendo necesario que el titular de una de esas patentes realice modificación o ampliación de ningún tipo para que se puedan desenvolverse los efectos y la protección propia de la patente una vez han cesado las causas o circunstancias que llevaron a la reserva. Por lo tanto la patente de DU PONT no puede considerarse nula una vez ha entrado en vigor el acuerdo ADPIC en el ordenamiento jurídico español puesto que dicho acuerdo al integrarse en el ordenamiento jurídico produce efectos directos en los derechos y obligaciones de los particulares,

En la audiencia previa la parte demandante ha introducido un argumento nuevo a los que ya recogía la resolución de este Juzgado de 16 de octubre de 2006» argumento que hace referencia al alcance del artículo séptimo del acta de revisión del Convenio sobre concesión de la Patente Europea revisado el 17 de diciembre de 1991. Este artículo establece el régimen transitorio de las modificaciones derivadas de la revisión, en las que se indica que el texto revisado del Convenio se aplicará a todas las solicitudes de patente europea depositadas después de su entrada en vigor y a las patentes europeas ya concedidas en el momento de su entrada en vigor. El régimen transitorio que prevé es para los preceptos que se ven afectados por la revisión, pero no puede extrapolarse, como hace la parte actora, a los efectos de las reservas dado que las reservas efectuadas por los Estados no hacen sino determinar los efectos que las patentes de producto tendrán en cada Estado, por ser más precisos, la suspensión de los efectos de las patentes de producto durante el tiempo que dure la reserva. El citado artículo 7º en nada afecta a los argumentos recogidos en la presente resolución dado que las reservas planteadas por España al CPE quedaron sin efecto como consecuencia de la firma del acuerdo ADPIC, sin que se vean supeditadas a regímenes transitorios distintos de los previstos por el juego de normas referido en este mismo fundamento. No hay, por lo tanto, un problema de retroactividad en la aplicación de las normas jurídicas ni de quebranto de la seguridad jurídica.

Cuarto.- En la sentencia de 16 de octubre de 2006 no había pronunciamiento en costas. Un año después, tras diversos pronunciamientos de juzgados mercantiles e incluso de la Audiencia Provincial de Madrid sobre esta materia, las dudas que me llevaron en su momento a alejarme del principio del vencimiento objetivo en materia de costas se van disipando y, por lo tanto, parece razonable que se impongan las costas a quien ha visto rechazadas sus pretensiones por aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento civil,

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Desestimando la demanda interpuesta por la representación en autos de las mercantiles LICONSA, LIBERACIÓN CONTROLADA DE SUSTANCIAS ACTIVAS SA. (LICONSA) y RATIOPHARM GmbH (RATIOPHARM) se absuelve a la mercantil EL DU PONT DE NEMOURS AND Co. (DUPONT) y a la mercantil MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA S A, de lo pretendido de contrario.

-----