

Junio, 2012

PATENTE EUROPEA. ALCANCE Y EFECTOS DE LA TRADUCCIÓN REVISADA.**Auto del Juzgado de lo Mercantil 4 de Barcelona de 7 de mayo de 2012**

El pasado 7 de mayo el Juzgado de lo mercantil 4 de Barcelona dictó Auto en relación con una solicitud de medidas cautelares que abre un nuevo frente respecto de las consecuencias de la reserva formulada por España a la patentabilidad de productos químicos y farmacéuticos.

Si bien es cierto que se trata de un auto dictado en primera instancia, su importancia radica, entre otras cosas, en que expone el que por ahora es el criterio unánime de los tres Juzgados de lo Mercantil de Barcelona que, por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 23 de noviembre de 2011, están especializados en patentes.

En este sentido, una vez decidida por el Tribunal Supremo la cuestión de la incompatibilidad del ADPIC con la reserva formulada por España al Convenio de Patente Europea, se sometió después al Alto Tribunal la posibilidad de introducir en la revisión de la traducción de la patente europea, reivindicaciones que no estuvieran en la traducción original, lo que este resolvió en sentido afirmativo tras reconocer, además, la función calificadora a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) respecto de las revisiones solicitadas.

Así, la revisión de la traducción de la patente (art. 12 RD 2424/86 de 10 de octubre relativo a la aplicación del Convenio de Patente Europea) ha sido la vía elegida por los laboratorios para introducir en la patente las reivindicaciones de producto que no estaban en la traducción original.

El problema es que esas reivindicaciones de producto tampoco estaban en el juego de reivindicaciones de la patente solicitada y concedida para España por la Oficina Europea de Patentes (EPO).

En el caso litigioso, el laboratorio demandante había solicitado y obtenido un Certificado Complementario de Protección (CCP) para el medicamento antes de presentarse la solicitud de revisión de la traducción. Al tiempo de instarse las medidas cautelares, la patente de base había caducado. El debate gira en torno a si el CCP prolongaría los efectos de la patente según su redacción original (que sólo contiene reivindicaciones de procedimiento), o el de la traducción revisada (que incluye también reivindicaciones de producto).

El Auto del Juzgado efectivamente centra el origen del conflicto en el hecho de que, mediante la solicitud de revisión de la traducción, se esté en realidad solicitando de la OEPM una modificación de la patente tal y como fue concedida por la Oficina Europea de Patentes, sin que quepa atribuir a la traducción tales efectos.

El Juzgado considera que la traducción revisada amplía la protección de la patente tal y como fue concedida para España, al incorporar las reivindicaciones de producto que no fueron concedidas por la EPO, y a este respecto afirma que la OEPM no es competente para modificar la patente europea concedida.

En este sentido, el art. 11 del RD 2424/1986 antes citado dispone que: *”cuando se haya aportado una traducción en español, cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos precedentes, esta traducción se considerará como fehaciente si la solicitud de patente europea o la patente europea confirme, en el texto traducido, una protección menor que la que es concedida por dicha solicitud o por dicha patente en la lengua en que la solicitud fue depositada”*. Por su parte el art. 123.3 del Convenio de Patente Europea dispone que la patente europea no podrá modificarse de modo que se amplíe la protección que confiere.

En consecuencia con todo lo anterior, el Auto concluye que no se puede considerar que el ámbito de protección de la patente venga determinado por la traducción revisada y ello sirve para desestimar la solicitud de medidas cautelares.

Esta resolución supone un nuevo giro de tuerca y desde luego un cambio en el escenario que afecta directamente al alcance de las patentes farmacéuticas que fueron concedidas durante la vigencia de la reserva formulada por España al CPE. Sin duda es un nuevo golpe para la innovación en el sector farmacéutico.

PERSONAS DE CONTACTO

Antonio Molins
antonio.molins@garrigues.com

José Fernández-Rañada
jose.fernandez-ranada@garrigues.com

Lluís Esquerra
lluis.esquerra@garrigues.com

Diego Rodríguez
diego.rodriguez@garrigues.com

Hermosilla, 3 - 28001 Madrid - Tel.: +34 91 514 52 00

Av. Diagonal, 654 - 08034 Barcelona Tel.: + 34 93 253 37 00

La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría jurídica.

© Junio 2012. J&A Garrigues, S.L.P., quedan reservados todos los derechos. Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total y parcial, de esta obra, sin autorización escrita de J&A Garrigues, S.L.P.