



**Oficina Española  
de Patentes y Marcas**



**Jornada sobre la nueva Ley de Patentes**

**(Ley 24/2015 de 24 de julio)**

Madrid, 5 de noviembre de 2015

Blas A. González

Abogado. Magistrado en excedencia.

## Las limitaciones post-concesión en vía jurisdiccional

El titular de las patentes europeas interpone demanda por infracción: se ha concedido la autorización de comercialización de un medicamento genérico y se ha fijado precio.

Una composición farmacéutica antitumoral: el docetaxel.

Una combinación farmacéutica: docetaxel con agentes alquilantes

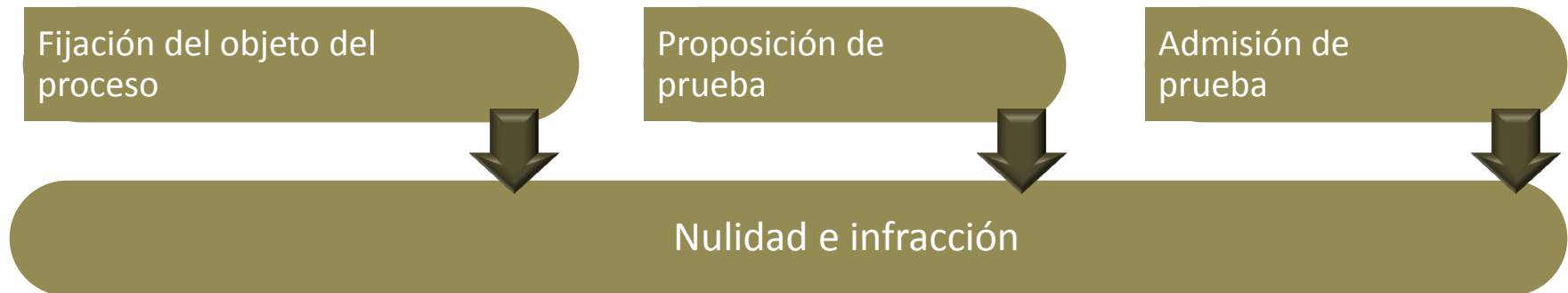


## RECONVENCIÓN: LAS DOS PATENTES SON NULAS.

- Falta de novedad.
- Falta de actividad inventiva.
- No existe materia patentable: método de tratamiento.



## PROCESO CIVIL ORDINARIO: LA AUDIENCIA PREVIA



## SEÑALAMIENTO DEL JUICIO

## Tras la audiencia previa, el TITULAR LIMITA SUS PROPIAS PATENTES

Se aparta del proceso en lo que hace a la patente EP'656.

Limita las reivindicaciones de la patente EP'645:

### Reivindicaciones originales

Combinaciones de docetaxel y de sus análogos con agentes alquilantes, antimetabolitos, la L-asparaginasa, compuestos elegidos entre la procarbazona, la mitoxantrona, los interferones, las interleuquinas útiles en el tratamiento de las enfermedades neoplásicas.

Combinaciones según la reivindicación 1, caracterizadas porque los agentes alquilantes se eligen entre la ciclofosfamida, la ifosfamida, el melfalano, la hexametilmelamina, el tiotepa o la dacarbazina.

### Reivindicaciones limitadas

**Combinaciones de docetaxel con ciclofosfamida para el tratamiento del cáncer de mama.**

**Combinaciones de docetaxel según la reivindicación 1, caracterizadas porque contienen además factores de crecimiento de tipo hematopoyéticos.**

Artículo **138.2 CPE** antes de su reforma:

*“Si las causas de nulidad sólo afectan parcialmente a la patente europea, se declarará la nulidad en forma de una limitación correspondiente de dicha patente. Si la legislación nacional lo permite, la limitación podrá efectuarse mediante una modificación de las reivindicaciones, de la descripción o de los dibujos”.*

En España, en el artículo **112.2 de nuestra LP**, no permitió esa modificación posterior e incluso cerró el paso a declaraciones de nulidad parcial, no de una patente, sino de alguna o algunas de sus reivindicaciones:

*“Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas. No podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación”.*

**Nuevo artículo 138 del CPE** de 1973, modificado por el Acta de Revisión de 29 de noviembre de 2000, cuyo nuevo texto entró en vigor el 13 de diciembre de 2007:

*“2. Si las causas de nulidad sólo afectan parcialmente a la patente europea, ésta quedará limitada en forma de la modificación correspondiente de las reivindicaciones y se declarará parcialmente nula.*

*3. En los procedimientos ante el tribunal o la administración competente relativos a la validez de la patente europea, el titular de la patente estará autorizado para limitar la patente modificando las reivindicaciones. La patente así limitada servirá de base al procedimiento”.*

## Dada la redacción actual de nuestra norma nacional, **¿es posible aplicar directamente el CPE y admitir al titular de la patente una modificación de las reivindicaciones en pleno proceso judicial?**

SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 17 de enero de 2008 en torno al ADPIC, confirmada por el Tribunal Supremo S.10 de mayo de 2011:

- *“El ordenamiento español es monista ...*
- *Norma self executing (STS Sala 3ª de 10 de marzo de 1998)...*
- *Disposiciones susceptibles de incidir directamente en la esfera de los particulares, por reconocerles derechos o imponerles obligaciones, a éstos, y no directamente a España...*
- *Redacción suficientemente precisa para consentir esa aplicación directa sin necesidad de un ulterior desarrollo legal y reglamentario que aclare la voluntad de España...”*





### 138.2 CPE

- *“Si las causas de nulidad sólo afectan parcialmente a la patente europea, ésta quedará limitada en forma de la modificación correspondiente de las reivindicaciones y se declarará parcialmente nula”.*

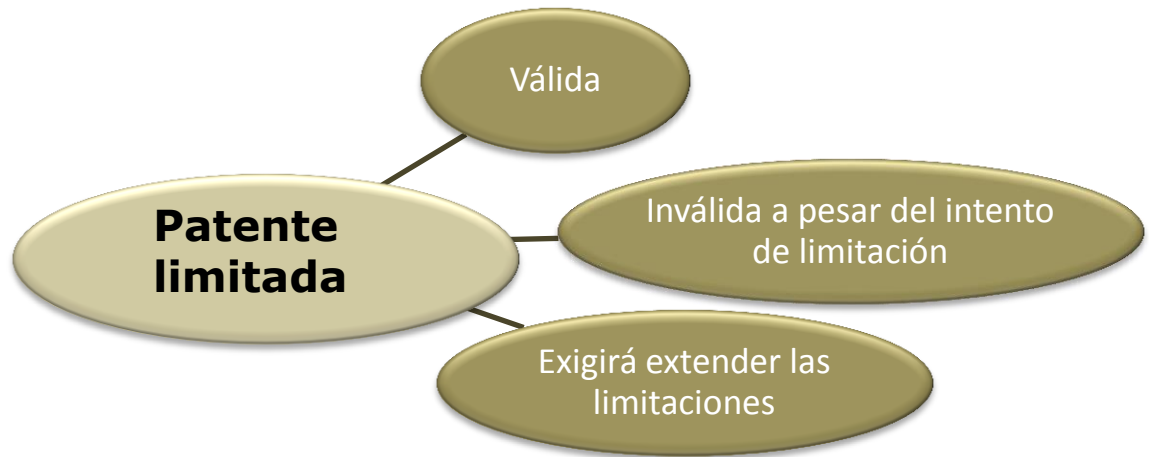
### 138.3 CPE

- *“En los procedimientos ante el tribunal o la administración competente relativos a la validez de la patente europea, el titular de la patente estará autorizado para limitar la patente modificando las reivindicaciones. La patente así limitada servirá de base al procedimiento”.*

## Documento MR/2/00, punto 7º:

*“Se trata de conferir al titular de la patente el derecho en tales procedimientos a someter una versión modificada, es decir limitada, de sus reivindicaciones que en su opinión supere las objeciones a la validez de su patente. Esta versión limitada de la patente debe constituir entonces la base de subsiguientes procedimientos. Si el tribunal o la autoridad que conozca del caso consideran que la limitación introducida por el propio titular es insuficiente, podrá limitar la patente más allá o revocarla en su totalidad”.*

## Nuevo objeto procesal:



## Efecto retroactivo:

*“Efectos de la revocación o de la limitación de la patente europea. Se considerará que la solicitud de patente europea, así como la patente europea a la que hubiere dado lugar, no han producido desde su origen los efectos previstos en los Artículos 64 y 67 en la medida en que la patente haya sido revocada o limitada en el curso de un procedimiento de oposición, de limitación o de nulidad”*  
(artículo 68 del CPE)

## Efecto para la demanda de infracción.

## Grave laguna del ordenamiento español, choque con LEC.

Alternativas: ¿la suspensión para acudir a la EPO? Art. 42.3 LEC

Momento:

- Contestación del titular de la patente a la demanda de nulidad.
- Contestación a la reconvención de nulidad tras demanda infracción.
  - ¿Excepción de nulidad? Contestación art. 408 LEC.
- Debate y fijación del objeto del procedimiento: AUDIENCIA PREVIA

**Problema:** ¿en la misma AP o después de la AP?

CONCESIÓN DE UN DERECHO SIN PLAZO CONCRETO NI DESARROLLO NACIONAL

Si se produce la limitación:

Antes o en la AP

Fijación del objeto del debate  
y admisión de pruebas.  
¿Sólo limitación?

Después de la AP

Nuevo traslado para contestación de  
quien sostiene la nulidad.

Nueva AP, fijación del objeto del debate y  
admisión de pruebas.

**138.2**  
Nulidad parcial de la  
patente original



**138.3**  
Validez de la patente  
limitada



Allanamiento parcial  
Auto/sentencia final.

## Escasa experiencia judicial:

**Auto Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pamplona 11 de febrero de 2011, denegó reconvencción para limitar patente de base ante un ataque a la validez de un CCP**

**Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada 6 de julio de 2011 y sentencia AP Granada de 11 de junio de 2013.**

**Auto Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona 20 de enero de 2012, demanda de infracción con limitación de la patente subsidiaria, para el caso de ataque a la validez por vía de excepción o de reconvencción, necesario trámite para contestar antes de audiencia previa.**

**Auto Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona 21 de febrero de 2012 y sentencia de 5 de octubre de 2012, auto secc. 15ª AP BCN 3 de abril de 2014**



## El caso telmisartán

**Ante una demanda de nulidad de un CCP, ¿es posible reconvenir formulando la limitación de la patente de base?**

**Auto Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona 21 de febrero de 2012, denegó reconvencción por inexistencia de conexidad (se declara que CCP y patente de base son títulos diferentes).**

**Auto de la secc. 15ª AP Barcelona 3 de abril de 2014, revocó el auto anterior, declaró nulidad de actuaciones y devolvió el caso al Juzgado para tramitar la limitación de la reivindicaciones de la patente de base:**

**reconvencción admisible, existe clara conexidad.**



## Fase pre-legislativa (COAPI, CGPJ, la AIPPI...)

### Antes o en la AP

Traslado igualmente necesario en caso de mera excepción

Plazos superiores a los 20 días para formular limitaciones y contestar

### Después de la AP

No recomendable

Nueva AP, fijación del objeto del debate y admisión de pruebas.

Comunicación cautelar y final Juzgado-OEPM  
La condena en costas

# LEY 24/2015 DE 24 DE JULIO, NUEVA LEY DE PATENTES

## Nuevo art. 103.4

*“En el procedimiento de nulidad el titular de la patente podrá limitar el alcance de la misma modificando las reivindicaciones. La patente, así limitada, servirá de base al procedimiento”.*

## Nuevo art. 119.1

Plazo para contestar a la limitación de la patente solicitada por el titular de la misma a resultas de la impugnación de la validez del título:

Dos meses

# LEY 24/2015 DE 24 DE JULIO, NUEVA LEY DE PATENTES

## Nuevo art. 120

Posible limitación de la patente, con carácter principal o subsidiaria, **en el escrito de contestación** a la demanda, a la reconvención o a la excepción de nulidad:

Aportando nuevo juego o juegos de reivindicaciones  
Justificación de las mismas

Razonando y probando incidencia en la acción de infracción

Caso específico de la **excepción de nulidad**: 8 días (reflejo 408 LEC) para pedir trato de reconvención y poder contestar: si no se pide, no es posible limitar patente en audiencia previa.

Traslado al instante de la nulidad.  
(Dos meses del art. 119.1)

Eliminado doble traslado de las limitaciones propuestas al instante de la nulidad y posteriormente al instante de la limitación.

Presentada la solicitud de limitación, oficio a la OEPM para anotación preventiva.

Posibilidad de emisión de un informe pericial por la OEPM para qué dictamine por escrito sobre aquellos extremos concretos en los que los informes periciales aportados por las partes resulten contradictorios. Petición de oficio por el Juez .

# LEY 24/2015 DE 24 DE JULIO, NUEVA LEY DE PATENTES

## Nuevo art. 120

Posible limitación de la patente, con carácter principal o subsidiaria, **en el escrito de contestación** a la demanda, a la reconvención o a la excepción de nulidad:

Aportando nuevo juego o juegos de reivindicaciones  
Justificación de las mismas

Razonando y probando incidencia en la acción de infracción

Caso específico de la **excepción de nulidad**: 8 días (reflejo 408 LEC) para pedir trato de reconvención y poder contestar: si no se pide, no es posible limitar patente en audiencia previa.

Traslado al instante de la nulidad.  
(Dos meses del art. 119.1)

Eliminado doble traslado de las limitaciones propuestas al instante de la nulidad y posteriormente al instante de la limitación.

Presentada la solicitud de limitación, oficio a la OEPM para anotación preventiva.

Posibilidad de emisión de un informe pericial por la OEPM para qué dictamine por escrito sobre aquellos extremos concretos en los que los informes periciales aportados por las partes resulten contradictorios. Petición de oficio por el Juez .

MUCHAS GRACIAS

[blasgonzalez@blasgonzalez.com](mailto:blasgonzalez@blasgonzalez.com)