



Roj: **AAP B 2462/2018** - ECLI: **ES:APB:2018:2462A**

Id Cendoj: **08019370152018200052**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **16/05/2018**

Nº de Recurso: **943/2017**

Nº de Resolución: **59/2018**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **LUIS RODRIGUEZ VEGA**

Tipo de Resolución: **Auto**

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08013

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

N.I.G.: 0801947120170001447

Recurso de apelación 943/2017-2ª

Materia: Medidas cautelares

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 05 de Barcelona

Procedimiento de origen: Medidas cautelares previas (art. 727) 148/2017

Parte recurrente/Solicitante: SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA, ASTRAZENECA UK LIMITED, ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, SA

Procurador/a: Angel Quemada Cuatrecasas

Parte recurrida: RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.

Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro

Cuestiones: Patentes. Medidas cautelares. ADPIC y Patentes de Uso. Reivindicaciones de tipo suizo

Auto núm. 59/2018

Composición del tribunal:

Luis Rodriguez Vega

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO

Barcelona, a dieciséis de mayo de dos mil dieciocho.

Parte apelante: SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA, ASTRAZENECA UK LIMITED, ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, S.A.

- Letrado: Miquel Montañá Mora

- Procurador: Ángel Quemada Cuatrecasas

Parte apelada: RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.

- Letrado/a: Raúl Bercovitz Álvarez

- Procurador: Ignacio López Chocarro

**Resolución recurrida: Auto**

- Fecha: 12 de julio de 2017
- Parte demandante: SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA, ASTRAZENECA UK LIMITED, ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, S.A
- Parte demandada: RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva del auto apelado es del tenor literal siguiente: « La estimación de la oposición a la adopción de la medida cautelar acordada por auto de 19 de febrero de 2017, que fue interesada por Don Ángel Quemada Cuatrecasas, en nombre y representación de la entidad SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA, ASTRAZENECA UK LIMITED y ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, S.A. frente a la entidad RATIOPHARM ESPAÑA, S.A., quedando las medidas acordadas en su día sin efecto».

SEGUNDO. Contra el anterior auto se interpuso recurso de apelación por la parte reseñada. Admitido el recurso se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la resolución recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 1 de febrero de 2018 pasado.

Ponente: magistrado Luis Rodriguez Vega.

FUNDAMENTOS JURIDICOS**PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.**

1. Las actoras presentaron el día 20 de febrero de 2017 solicitud de Medidas Cautelares frente a la entidad RATIOPHARM ESPAÑA, S.A., al amparo de los artículos 133 y siguientes LP, y 721 y siguientes LEC, imputando a la demandada la inminente infracción de su patente ES 2.153.824 (en adelante, ES '824), que es el número de validación en España de la patente europea EP 0.521.471 (en adelante, "EP '471"), y solicitando que:

Se prohíba cautelarmente a RATIOPHARM ESPAÑA, S.A., por sí misma, o a través de terceros, fabricar, importar a España, adquirir de terceros, ofrecer, poseer, introducir en el comercio y utilizar los medicamentos genéricos "ROSUVASTATINA RATIO 5 mg comprimidos recubiertos con película" (Número de registro 81340), "ROSUVASTATINA RATIO 10 mg comprimidos recubiertos con película" (Número de registro 81341), "ROSUVASTATINA RATIO 20 mg comprimidos recubiertos con película" (Número de registro 81342) y "ROSUVASTATINA RATIO 40 mg comprimidos recubiertos con película" (Número de registro 81343), así como cualquier otro medicamento que incorpore el compuesto Rosuvastatina mientras el CCP Núm. 200900012 esté en vigor, así como diversas medidas complementarias.

2. Admitida a trámite la solicitud urgente de medidas cautelares por auto de fecha 21 de febrero de 2017, se estimó parcialmente la solicitud presentada.

3. En fecha 28 de marzo de 2017 se presentó por parte de RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. escrito de oposición a las medidas acordadas. El día el día 13 de junio de 2017 se celebró la vista para resolver sobre la oposición y por auto de fecha 12 de julio de 2017 se estimó la oposición y se alzaron las medidas acordadas.

4. La actora recurre en apelación el auto y pide que se desestime la oposición y se confirme las medidas acordadas por auto de 21 de febrero de 2017, recurso al que se opone la demandada.

SEGUNDO. Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.

5. Son hechos no controvertidos en esta instancia los siguientes:

A) SHIONOGI es titular, ASTRAZENECA UK licenciataria exclusiva en España y ASTRAZENECA SPAIN sub-licenciataria exclusiva en España, de la patente española ES 2.153.824 (en adelante, ES '824). ES '824 es el número de validación en España de la patente europea 0.521.471 (en adelante, "EP '471").

B) La patente ES '824 fue solicitada el 30 de junio de 1992 y concedida el 25 de octubre de 2000, esto es, fue solicitada vigente la reserva formulada por España al adherirse al CPE (vigente hasta el 7 de octubre de 1992), pero fue concedida después de que estuviera en vigor el ADPIC (Publicación en BOE de 24 de enero de 1995 y entrada en vigor el 1 de enero de 1996).



C) La patente ES '824 caducó, por el transcurso de sus 20 años de vida legal, el 30 de junio de 2012. Al día siguiente, el 1 de julio de 2012, empezó a producir efectos en España el CCP Núm. 200900012, que prorrogará la protección que la patente ES '824 **confiere sobre la Rosuvastatina hasta el 30 de diciembre de 2017**.

D) La patente ES '824 tiene un total de dieciséis reivindicaciones en cuatro categorías distintas, a saber: producto químico Rosuvastatina (Reivindicaciones 1 a 4 y 9), producto farmacéutico (Reivindicaciones 5 y 6), procedimiento (Reivindicaciones 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14) y uso (Reivindicaciones 15 y 16).

E) La Reivindicación 1 de la patente ES '824 consiste en:

"1. El compuesto ácido (+) - 7 - [4 - (4 - fluorofenil) - 6 - isopropil - 2 - (N - metil - N - metilsulfonilamino) pirimidín - 5 - il] - (3R,5S) - dihidroxi - (E) - 6 - heptenoico o una sal del mismo no tóxica farmacéuticamente aceptable".

F) La Reivindicación 5 protege:

"5. Una composición farmacéutica que contiene como ingrediente activo un compuesto como el reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4"

G) La Reivindicación 15 protege:

"15. Utilización de un compuesto como el reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 para la fabricación de una composición farmacéutica"

H) La Reivindicación 16 protege:

"16. Utilización de acuerdo con la reivindicación 15, en la que la composición farmacéutica es para el tratamiento de la hipercolesterolemia, de la hiperlipoproteinemia y de la aterosclerosis"

I) ASTRAZENECA SPAIN comercializa en España los medicamentos CRESTOR® y PROVISACOR®, que incorporan Rosuvastatina en su forma de sal cálcica ("Rosuvastatina Cálcica") que están indicados para el tratamiento de la hipercolesterolemia.

J) El medicamento genérico de la demandada, "ROSUVASTATINA RATIO" (Núm. Reg. 81340, 81341, 81342 y 81343):

(a) Incorpora como principio activo una sal de zinc de Rosuvastatina ("Rosuvastatina Zinc");

(b) Y está indicado para el tratamiento de la hipercolesterolemia

K) El medicamento genérico de la demandada, "ROSUVASTATINA RATIO" reproduce las características reivindicadas en la Reivindicación 1, 5 y 16.

L) El 19 de enero de 2017 la AEMPS hizo público que RATIOPHARM había adquirido las autorizaciones de comercialización del medicamento genérico "ROSUVASTATINA RATIO" (Núm. Reg. 81340, 81341, 81342 y 81343).

LL) El 7 de febrero de 2017 el Ministerio de Sanidad publicó en su página web el "Listado informativo donde se relacionan las nuevas resoluciones de financiación de la Dirección general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia a fecha 6 de febrero de 2017" ("Listado sobre Medicamentos Financiados de Febrero"), que refleja que RATIOPHARM había obtenido precio para las presentaciones de 5, 10 y 20 mg del medicamento genérico "ROSUVASTATINA RATIO" (Núm. Reg. 81340, 81341 y 81342) entre el 1 y el 3 de febrero de 2017.

M) El 15 de febrero de 2017 la AEMPS publicó que el día 14 de febrero de 2017 RATIOPHARM había hecho la "declaración de comercialización efectiva" del medicamento "ROSUVASTATINA RATIO" (Núm. Reg. 81340, 81341 y 81342), lo que implica que la inclusión del genérico de RATIOPHARM en la prestación farmacéutica del SNS devendrá efectiva el 1 de marzo de 2017 y podrá iniciar la comercialización en España del mismo y el genérico de RATIOPHARM podrá dispensarse con cargo a fondos públicos.

N) La demandada RATIOPHARM no respondió a los requerimientos de la actora en términos de comprometerse a la no comercialización efectiva del señalado medicamento genérico.

TERCERO. La validez de la reivindicación 16ª. Reivindicación tipo suizo de segundo uso médico.

6. En esta segunda instancia la cuestión controvertida ha quedado reducida a la apariencia de buen derecho de la titular, no en el momento actual, sino a la fecha de la presentación de la solicitud de las medidas cautelares, ya que actualmente la patente y el CCP han caducado. Por lo tanto, este auto no puede, en ningún caso, acordar reponer las medidas alzadas, por lo que la cuestión práctica queda limitada a las costas de la oposición y, en su caso, a la indemnización de daños y perjuicios.



7. La recurrente sostiene que, con independencia de la validez de las demás reivindicaciones, el producto de la demandada infringe la reivindicación 16, que es una reivindicación de segundo uso médico, ya que el medicamento de la demandada se comercializa para el tratamiento de la hipercolesterolemia. Dicha reivindicación, continua alegado la recurrente, es perfectamente válida en España.

8. La cuestión jurídica discutida ha quedado reducida a dos temas, la primera, si la reivindicación 16ª de la patente estaba afectada por la reserva española al Convenio sobre la Concesión de la Patente Europea, y, en tal caso, como habría afectado el ADPIC a tales reservas.

9. España, al adherirse al Convenio de 5 de octubre de 1973 sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE) mediante Instrumento de 10 de julio de 1986, hizo la siguiente reserva:

«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»

Dicha reserva, de conformidad con lo previsto en el art. 167.3 CPE, produjo sus efectos hasta el 7 de octubre de 1992.

10. En el apartado quinto del citado art. 167 CPE se dice que "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 período en el transcurso del cual la reserva produce sus efectos. Los efectos de esta reserva subsistirán durante toda la duración de esas patentes". En consecuencia, de acuerdo con el CPE, la reserva debe producir sus efectos respecto de las patentes europeas concedidas en base a solicitudes presentadas antes del 7 de octubre de 1992, como la patente de autos.

11. La recurrente sencillamente sostiene que la reivindicación cuestionada no está afectada por la reserva del Estado.

12. La reivindicación 16 depende de la reivindicación 15. En la reivindicación 15 se protege la:

15. Utilización de un compuesto como el reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 para la fabricación de una composición farmacéutica"

Por su parte la reivindicación 16 protege:

"16. Utilización de acuerdo con la reivindicación 15, en la que la composición farmacéutica es para el tratamiento de la hipercolesterolemia, de la hiperlipoproteinemia y de la aterosclerosis"

13. Como podemos ver, la reivindicación 16 es una reivindicación de tipo suizo, en la que se protege "el uso de una sustancia X (Rosuvastatina) para la producción de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad "Y" (hipercolesterolemia). En nuestro auto número 127/2016, de 5 de julio (ECLI:ES:APB:2016:1089A) explicamos el origen y admisibilidad de dicho tipo de reivindicaciones. En ese mismo auto (FJ 48) añadimos que la protección de este tipo de reivindicaciones, no es absoluta como las de producto, sino como las de procedimiento, limitadas a la indicación terapéutica reivindicada.

14. La reserva española al CPE se refiere a la "protección a productos químicos o farmacéuticos como tales", no se incluyen las reivindicaciones de procedimiento, lo que comprende, las reivindicaciones uso, que no son otra cosa que un tipo de las de procedimiento. Solo hay dos clases de reivindicaciones: las de una entidad (producto o aparato) y las de una actividad (un procedimiento o un uso). La reserva se preocupa de limitar su eficiencia a la protección de productos químicos o farmacéuticos en cuanto tales, las que ofrecen una protección absoluta, pero no incluye las reivindicaciones de procedimiento, ni, por tanto, las de uso, ni de primero ni de segundo uso. Las cuales otorgan al titular una protección limitada al procedimiento de fabricación o a ese uso.

15. El auto recurrido argumenta que admitir las reivindicaciones que protegen el uso de un producto farmacéutico supondría un fraude de Ley, conforme lo previsto en el art. 6.4 CC , afirmación que no compartimos. La aplicación de la técnica del fraude de Ley requiere identificar una norma prohibitiva y otra norma diferente de cobertura. Es decir, hay que identificar la norma que prohíbe el resultado, en este caso, lo que debería estar prohibido por el ordenamiento jurídico sería la patenabilidad de segundo uso médico, ese es el resultado que debería de tratarse de eludir. Pues bien, si analizamos la Ley de Patentes 11/196, de 20 de marzo, bajo cuya vigencia se concedió la patente litigiosa, veremos que en su artículo 4.2 decía:

"2. No se considerarán como invenciones susceptibles de aplicación industrial, en el sentido del apartado uno, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos "



16. Precepto que reproducía el art. 52 CPE, a cuyo amparo, como explicamos en nuestra Auto núm. 127/2016, de 5 de julio de 2016 (ECLI:ES:APB:2016:1089A), se habían desarrollado las reivindicaciones de tipo suizo para proteger las segundas indicaciones de uso médico:

<< 51. El art. 52 (4) CPE (art 53.c en la versión del 2000) establecía que: "No se considerarán invenciones susceptibles de aplicación industrial a los fines, del párrafo 1, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal". Añadiendo que: "Esta disposición no será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones, para la aplicación de uno de esos métodos".

52. A Continuación el art. 54.5 CPE establecía que "lo dispuesto en los párrafos 1 a 4 (novedad) no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición comprendida en el estado de la técnica, para su utilización en uno de los métodos señalados en el art. 52 párrafo 4 (tratamiento quirúrgico o terapéutico), a condición de que dicha utilización en cualquiera de los métodos contemplados en dicho párrafo no esté comprendido en él estado de la técnica".

53. Este precepto introdujo un especial concepto de novedad cuando se habla de Compuestos o sustancias que se utilizan en tratamientos médicos o quirúrgicos. Así lo destacó la Cámara Técnica de Apelación en su resolución T 128/82, al tratarse de una excepción del principio de novedad absoluta recogido en el citado art. 54 CPE, ya que la novedad está en la nueva indicación: en un cierto tratamiento médico o quirúrgico, desconocida hasta ese momento.

54. Este especial concepto de novedad, no solo se aplica a la patentabilidad de la primera indicación terapéutica, sino a las segundas o ulteriores indicaciones terapéuticas. Ahora bien, en este último caso, la Alta Cámara de Apelación en su resolución G 5/83 (ESAI), resolvió, por una parte, que en el campo de las invenciones de medicina o veterinaria, el tipo normal de reivindicaciones de uso (el uso de una sustancia X para el tratamiento de la enfermedad Y) estaba prohibido, por el art 52.4 CPE, antes citado, que solo está exceptuada para las reivindicaciones de primera indicación terapéutica conforme el art. 54.5 CPE, pero no para las segundas o ulteriores indicaciones terapéuticas. Pero al mismo tiempo la Alta Cámara aceptó las reivindicaciones de uso de segunda indicación terapéutica redactadas, de la siguiente forma: "el uso de una sustancia X para la producción de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad "Y" (conocidas como reivindicaciones de tipo suizo):

55. En este tipo de reivindicaciones la novedad tiene que derivar de las nuevas características terapéuticas del producto ya conocido. Al mismo tiempo, no infringen lo dispuesto en art. 52.4 CPE, en cuanto que, conforme el art. 57 CPE (se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola), el invento indudablemente tiene aplicación industrial ya que se reivindica el uso X para la fabricación de un medicamento (para el tratamiento de una enfermedad Y). De esta forma se superan las dos objeciones principales a la patentabilidad de las segundas indicaciones terapéuticas, la novedad, absoluta y prohibición de patentar un tratamiento médico o quirúrgico.

56. La novedad de este tipo de reivindicaciones, como venimos diciendo, resulta del descubrimiento de las nuevas características terapéuticas de un producto ya conocido» por lo queden el caso de la pregabalina del descubrimiento de su eficacia, terapéutica para tratar el dolor. **En coherencia con dicho descubrimiento, la protección que dicha patente debe de proporcionar ha de referirse al uso de dicto producto en él tratamiento que ésa nueva indicación terapéutica, ya que él producto en sí forma parte del dominio público .>>**

17. Pues bien, en la DT 1ª de la Ley 11/1986 se decía lo siguiente:

<<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.>>

18. Así pues, nuestra Ley 11/1986 admitía la patentabilidad de los procedimientos para la obtención de productos químicos o farmacéuticos y de procedimiento de utilización de productos químicos. Igualmente, al amparo del convenio europeo se admitirían patentes europeas que incluyeran las reivindicaciones de producto limitado por el uso, para el primer uso terapéutico, y las reivindicaciones de tipo suizo para las segundos o ulteriores usos terapéuticos (G 5/83).



19. Lo cierto es que ni la reserva ni las citadas disposiciones transitorias se refieren expresamente ni a las reivindicaciones de uso, ni de primero ni de segundo uso terapéutico. Por ello su prohibición solo podría derivar de una aplicación extensiva de la norma que prohibía la patentabilidad de los productos farmacéuticos.

20. La equivocación del auto recurrido radica en que parte de esa interpretación extensiva, y una vez que llega a la conclusión de que la prohibición de patentabilidad transitoria incluía las reivindicaciones de indicación terapéutica, pasa a afirmar que cualquier otra interpretación nos llevaría al fraude de Ley.

21. En segundo lugar, como hemos señalado, el fraude de ley requiere identificar una segunda norma, la norma de cobertura, bajo cuyo amparo el defraudador pretende conseguir el resultado prohibido. En este caso, parece que la resolución recurrida considera como norma de cobertura la misma que la defraudada. Por eso el auto recurrido se equivoca cuando acude a una técnica como el fraude de ley, ya que no se pueden identificar dos normas diferentes, sino que se trata un problema más simple de interpretación, extensiva o restrictiva, de la reserva española. Es decir, si entendemos que las reivindicaciones de uso, están o no incluidas dentro de la tan mencionada reserva.

22. Literalmente la reserva solo se refiere a "las Patentes Europeas, en la medida en que confieran protección a productos químicos o farmacéuticos como tales", ni se incluyen las reivindicaciones de primer uso, aun cuando la cuestión sería más discutible (reivindicaciones de producto limitadas por el uso), pero, desde luego, no incluye las reivindicaciones de tipo suizo, tal y como las hemos definido, que limitan su ámbito al uso de X para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad Y. Las cuales solo protegen el uso del producto para una concreta indicación terapéutica, pero no le dotan de una protección absoluta. No hay que olvidar que en España estaba permitida la protección de los procedimientos para la obtención de un producto farmacéutico, lo que se prohibía era la protección absoluta del producto farmacéutico en sí mismo considerado.

23. Las reivindicaciones de tipo suizo tratan de eludir dos objeciones a la patentabilidad de segundo o ulterior uso médico, una relativa a la novedad del producto y otra relativa a la prohibición de patentar tratamientos médicos, como hemos explicado. Pero nos son reivindicaciones que tengan por objeto salvar una norma que prohibiese la patentabilidad de productos farmacéuticos, ya que dicha prohibición no existía en el ámbito del Convenio.

24. Así pues, podemos concluir que no existe motivo alguno para que debamos hacer una interpretación extensiva del precepto, aplicación que con carácter general prohíben las reglas de interpretación respeto de normas prohibitivas.

25. No podemos compartir la interpretación que el auto recurrido hace de nuestra sentencia 288/2016, de 19 de diciembre (Rollo 279/2015). En dicha sentencia dijimos dos cosas, primero, que la reivindicación que analizamos en dicho caso era una reivindicación de producto limitado por su uso, no una reivindicación de segundo uso tipo suizo, como es el caso enjuiciado. Segundo, en dicha sentencia advertimos que las consideraciones que hacíamos no modificaban nuestro criterio expuesto en la sentencia 100/2008, de 17 de marzo (ECLI:ES:APB:2008:13457). En esta última sentencia, que a su vez reiteraba el criterio que habíamos mantenido en la sentencia 18/2008 de 24 de enero (ECLI:ES:APB:2008:13219), afirmamos en el fundamento jurídico 10º que:

«La reserva formulada por España, por tanto, tal como resulta de su tenor literal, limita su efecto excluyente a las patentes europeas "en la medida en que confieran protección a productos químicos o farmacéuticos como tales", esto es, a las patentes de producto químico o farmacéutico, las cuales "no surtirán ningún efecto en España". Pero no se extiende, porque la declaración española no lo dice y porque sería inadmisibles en el marco de la norma habilitante de la reserva, a las patentes que se refieran a un procedimiento de fabricación o, como es el caso, de utilización de un producto químico».

26. Por lo tanto, el criterio de este Tribunal era muy claro y es coherente con el ahora mantenido.

27. Es cierto que en nuestra citada sentencia 288/2016, de 19 de diciembre (Rollo 279/2015), hicimos referencia a un obiter dicta de la sentencia del Tribunal Supremo núm. 766/2011, de 11 de noviembre (ECLI:ES:TS:2011:7269), fundamento jurídico séptimo, en la que se dice lo siguiente:

<<Finalmente resulta oportuno resaltar, abundando en la desestimación del motivo, que, habida cuenta que las patentes de utilización no estaban comprendidas en la Reserva al CPE (art. 162. 2, a CPE) cabía la posibilidad de fraude de ley mediante el mecanismo de encubrir en la definición del enunciado de la reivindicación una patente de producto químico o farmacéutico (sujeto a la Reserva) con una definición que aparentara una patente de utilización, cuya diferenciación no siempre se advertía como sencilla. Sin embargo, en el caso no se plantea ningún problema en sede de novedad, porque todo lo que se pueda decir respecto de la reivindicación 3 como de producto estaría contestado con la argumentación relativa a la respuesta judicial



a las reivindicaciones 1 y 2, y en lo que atañe a la aplicación de la Reserva cualquier disquisición resultaría infértil dado que la misma quedó ineficaz por la ratificación por España del Acuerdo sobre los ADPIC (S. 10 de mayo de 2011)»

28. Esa cita del Tribunal Supremo nos llevó a hacer las siguientes consideraciones:

<<debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto por la representación de Warf y AbbVie respecto de la reivindicación 24, por cuanto dicha reivindicación es, en realidad, una reivindicación de un producto *per se*.

No se trata de una reivindicación de tipo suizo, sino de una reivindicación limitada por su uso, pero una reivindicación de producto, ya que, de admitirse la formulación de este tipo de reivindicaciones para eludir la Reserva realizada por España al CPE, se estarían evitando las consecuencias de la Reserva para todo tipo de patentes de producto, ya que todas ellas están indicadas de modo principal para tratar una enfermedad o dolencia concreta.>>

29. Aun cuando acabamos afirmando que "debe desestimarse el recurso de apelación en este punto, sin que ello suponga que hayamos modificado el criterio ya expresado en nuestra Sentencia de 17 de marzo de 2008 ", hay que reconocer que aquellas afirmaciones pueden llevar a entender que habíamos sentado un criterio sobre si las reivindicaciones de producto limitadas por su uso estaban o no afectadas por la reserva española.

30. Ahora hemos de precisar dos cosas, primero, que el fundamento señalado es insuficiente para entender de forma definitiva que las reivindicaciones de primera indicación terapéutica estaban afectadas por la reserva española. Segundo, que en el caso presente, en el que estamos ante una reivindicación de segundo uso tipo suizo, el criterio que mantuvimos expresamente en aquella sentencia fue el que expresamos en las dos sentencias de 2008 citadas. Este Tribunal dejó muy claro que no había cambiado de criterio respecto de este tipo de reivindicaciones. Por lo tanto, este no es argumento para entender que esta Sección había cambiado de criterio aplicable al caso enjuiciado en el que se analiza una reivindicación de tipo suizo de segunda indicación médica.

31. Por todo ello debemos estimar en parte el recurso y desestimar la oposición, aunque, como hemos dicho, no podemos volver a adoptar las medidas al haber caducado el Certificado Complementario de Protección, pero procede imponer las costas de la oposición al demandado.

TERCERO. Costas de segunda instancia.

32. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , no procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado el recurso, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

PARTE DISPOSITIVA

Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA, ASTRAZENECA UK LIMITED, ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, S.A. contra la resolución del Juzgado Mercantil núm. 5 de Barcelona de fecha 12 de julio de 2017 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca parcialmente, y en consecuencia, se desestima la oposición formulada por RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. y se imponen las costas de la oposición al demandado, sin hacer especial imposición de las costas del recurso.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso extraordinario alguno.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución, a los efectos pertinentes.

Lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados del tribunal.