

La empresa "Chemical International and Co.", con sede social en Memphis (Tennessee, USA) solicitó de la Oficina de Patentes de Washington el 15 de julio de 1996 patente de procedimiento para la obtención de un nuevo antibiótico de amplio espectro, el *acetato de empicili-guayacildietilamina*.

Con fecha 3 de noviembre de 1986, la empresa americana solicitó la concesión de patente española para el mismo procedimiento, patente que le fue concedida el pasado 20 de mayo de 1997; habiendo concedido a la empresa española "Pharmoquímica, SA" licencia exclusiva de fabricación y comercialización para todo el territorio nacional.

Desde mediados del pasado mes de abril unos laboratorios españoles que giran bajo el nombre "Laboratorios Puig, SL" con domicilio en Barcelona, vienen comercializando en el mercado español el mencionado antibiótico bajo la marca comercial "*Ampicilina*".

Don Emilio Aguiléño, Director General de Pharmoquímica, SA", el tener conocimiento de la salida al mercado del nuevo fármaco, se dirige a D. Joan Puig, Director y propietario de los laboratorios de su mismo nombre, instándole a que retire inmediatamente del mercado la "*Ampicilina*" por tratarse de un producto que tiene patentado la "Chemical International and Co." y del cual su empresa tiene una licencia de fabricación y comercialización en exclusiva.

Ante esta situación, el Sr. Puig acude a Vd. como experto en materia de patentes y le pregunta sobre los siguientes extremos:

1º. si puede afectar a la validez de la patente española el hecho de que la *United States Supreme Court* (Tribunal Supremo USA) haya declarado la nulidad de la patente americana por falta de novedad, al estar anticipada en una publicación científica nipona.

2º. si "Pharmoquímica, SA" puede dirigirse contra él siendo únicamente la licenciataria de la de la patente.

3º. si puede hacerlo sin probar que efectivamente el producto que él fabrica y comercializa ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado.

4º. si, dado que "Chemical International and Co." no tiene patentado más que el procedimiento de obtención del antibiótico, puede su Laboratorio patentar el producto en si.

5º. por último, qué consecuencias podría tener para su Laboratorio, que es una mediana empresa en la que trabajan 25 personas, la continuación en la fabricación y venta de la *Ampicilina*".

[Para la resolución del caso práctico, consultar: Ley 11/1986 de 20 de marzo, de patentes.- Convenio de la Unión de Paris para la Protección de la Propiedad industrial de 20 de marzo de 1883. VICENT CHULIA, F. "Patente de medicamento y especialidades farmacéuticas", en *Estudios CEFI*, nº 0, 1993, págs. 15 y ss. GOMEZ MONTERO, J. y LEMA DEVESA, C. "Régimen jurídico de las patentes químicas y farmacéuticas en España", *La Ley*, 1992, Tomo 3, págs 1054 y ss.]