



Roj: **STS 5606/2011** - ECLI: **ES:TS:2011:5606**

Id Cendoj: **28079130032011100377**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **3**

Fecha: **16/09/2011**

Nº de Recurso: **2534/2010**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **RECURSO CASACIÓN**

Ponente: **EDUARDO ESPIN TEMPLADO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Septiembre de dos mil once.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2.534/2.010, interpuesto por H. **LUNDBECK** A/S, representada por la Procuradora D^a M^a Dolores Girón Arjonilla, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en fecha 18 de febrero de 2.010 en el recurso contencioso-administrativo número 1.185/2.007, sobre denegación de publicación de traducción revisada de la patente europea 347066 "NUEVOS ENANTIOMEROS Y SU AISLAMIENTO".

Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 18 de febrero de 2.010, desestimatoria del recurso promovido por H. **Lundbeck** A/S contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 7 de febrero de 2.007 y 11 de julio de 2.007, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas solicitudes se denegaba la publicación de la solicitud de revisión de la traducción de la patente europea 347066 "NUEVOS ENANTIOMEROS Y SU AISLAMIENTO".

SEGUNDO .- Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 7 de abril de 2.010, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO .- Emplazadas las partes, la representación procesal de H. **Lundbeck** A/S ha comparecido en forma en fecha 25 de mayo de 2.010, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 24 de la Constitución, del artículo 33.1 de la Ley jurisdiccional y del artículo 218.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil;

- 2º, que se basa también en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 24 de la Constitución;

- 3º, basado en el mismo apartado que los anteriores, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas de la sentencia, en este caso, de los artículos 24 de la Constitución, 33.1 de la Ley de la Jurisdicción, y del artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil;



- 4º, que se ampara en el apartado 1.d) del reiterado artículo 88 de la Ley jurisdiccional, por infracción del artículo 27.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) -Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech de 15 de abril de 1.994, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio-, en relación con el artículo 70.7 del mismo;
- 5º, también basado en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , por infracción del artículo 70.4 del Convenio sobre la concesión de patentes europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1.973 y del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre , sobre aplicación del Convenio de la Patente Europea, en relación con los artículos 27.1 y 70 del Acuerdo ADPIC;
- 6º, basado en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, en concreto del artículo 24 de la Constitución, en relación con el artículo 33.2 de la Ley jurisdiccional, y por infracción de la jurisprudencia;
- 7º, amparado en el apartado 1.d) del reiterado precepto procesal, por infracción del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 , del artículo 70 del Convenio sobre la concesión de patentes europeas, y del artículo 778.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común;
- 8º, de nuevo basado en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, de los artículos 24 y 120.3 de la Constitución;
- 9º, que se basa en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , por infracción del artículo 14 de la Constitución, y
- 10º, que se ampara en el mismo apartado que el anterior, por infracción del artículo 54.1.c) de la Ley 30/1992 .

Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case la recurrida y que declare inválida la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de julio de 2.007 y acuerde la publicación de la traducción revisada de la patentes 347066, en términos plenamente coincidentes con el suplico del escrito de demanda del recurso contencioso-administrativo.

El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 13 de enero de 2.011.

CUARTO .- Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que sea desestimado en su totalidad y se impongan las costas al recurrente.

QUINTO .- Por providencia de fecha 27 de mayo de 2.011 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 14 de septiembre de 2.011, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Objeto y planteamiento del recurso de casación.

La entidad mercantil «H. **Lundbeck** A/S» impugna mediante este recurso la Sentencia de fecha 18 de febrero de 2.010 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Madrid , la cual desestimó el recurso contencioso administrativo entablado por la recurrente contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de julio de 2.007, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 7 de febrero de 2.007 que denegaba la publicación de la revisión de la traducción referida a la patente europea nº 0347066, «Nuevos enantiómeros y su aislamiento».

El recurso se articula mediante diez motivos, de los que los tres primeros, el sexto y el octavo se formulan al amparo del apartado 1 c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , y los restantes al amparo apartado d) del mismo precepto. Aquellos se fundamentan, el primero y el tercero , en la infracción de los artículos 24 de la Constitución, 33.1 de la Ley de la Jurisdicción y 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por incongruencia omisiva de la Sentencia al no examinar dos cuestiones, respectivamente: la relativa a la procedencia de la publicación de las reivindicaciones de productos y la vulneración del principio de los actos propios y la confianza legítima; el segundo motivo se sustenta en la infracción del mismo precepto constitucional por incurrir la Sentencia en error grave y evidente determinante del fallo al considerar que no se ha planteado en vía administrativa la aplicación del artículo 70 de Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, ADPIC); el sexto, por infracción de la misma norma de



la Constitución, del artículo 33.2 de la Ley de la Jurisdicción y de los principios antiformalista y de economía procesal; y, el octavo, por vulneración de los artículos 24 y 120.3 de la Constitución al no motivar la Sentencia la desestimación de la alegación relativa a la incompetencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Los motivos fundados en el apartado d) se basan, el numerado como cuarto, en la infracción de los artículos 27.1, en relación con el 70.7, ambos del ADPIC; el quinto, en la infracción de los artículos 70.4 del Convenio de la Patente Europea y 12 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, en relación con los anteriormente citados del ADPIC; el séptimo, en la infracción de los artículos 12 del mencionado Real Decreto, 70 del indicado Convenio y 78.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común al pronunciarse la Sentencia sobre la competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas para calificar la revisión de la traducción presentada por el titular de una patente; el noveno, en la infracción del principio de igualdad en la aplicación de la ley, y, el décimo, en la infracción del artículo 54.1 c) de la citada Ley de Régimen Jurídico al considerar la Sentencia que no hay identidad entre el supuesto de autos y aquellos en que la Administración ha confirmado su incompetencia para juzgar sobre el contenido de las traducciones.

SEGUNDO .- Sobre el primer y tercer motivo, relativos a la incongruencia omisiva de la Sentencia.

Ambos motivos reprochan a la Sala de instancia la omisión de todo pronunciamiento acerca de la infracción en la resolución administrativa del artículo 70 del ADPIC y de la vulneración de los principios de vinculación a los propios actos y de confianza legítima.

Esta Sala, en supuestos semejantes, ha destacado sobre tal infracción procesal que "el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 24.1 de la Constitución supone, según reiterada jurisprudencia constitucional que excusa toda cita, el derecho a recibir una respuesta judicial motivada y fundada en derecho que responda a todas las pretensiones planteadas por las partes, dando contestación a la alegaciones esenciales formuladas por las partes y en las que se fundamentan tales pretensiones. No requiere de forma ineludible, en cambio, una puntual contestación a todas las alegaciones y cuestiones planteadas, dado que en muchos casos las mismas pueden resultar reiterativas o irrelevantes o haber recibido respuesta implícita en otras argumentaciones expresadas en la resolución judicial", así como que "el hecho de que un órgano judicial no desarrolle una determinada cuestión en paralelo a los concretos argumentos de la demanda o con su misma extensión o planteamiento no quiere decir que se incurra en incongruencia omisiva, pues tal como se ha dicho antes el derecho a la tutela judicial efectiva no implica dar respuesta detallada y exhaustiva a todo argumento formulado por las partes" (Sentencias de 4 de noviembre de 2.010, rec. cas. 6.669/2.009, y de 3 de marzo de 2.011, rec. cas. 2.790/2.010).

En el supuesto presente no puede afirmarse que la Sala haya dejado sin respuesta cuestiones esenciales atinentes a las pretensiones deducidas ante ella.

En primer lugar, la Sentencia de instancia se plantea si es posible aplicar el artículo 70 del ADPIC, concluyendo en sentido negativo porque la solicitud de la recurrente ante la Administración no se fundó en ese concreto precepto, sino en el artículo 12 del Real Decreto 2424/1986. Una anterior petición en base, esta vez sí, al indicado artículo 70 había sido denegada, y el acto administrativo que así lo acordó no fue objeto de impugnación. Por esta razón la Sentencia limita el objeto de su análisis al acto de la Oficina Española de Patentes y Marcas que rechazaba la solicitud formulada con fundamento en tal artículo 12 y examina si resultaba prosperable la petición de la entidad actora al amparo de este único precepto. La Sala de instancia declara expresamente:

"El presente recurso contencioso administrativo se dirige contra la resolución de fecha de 11 de julio de 2.007, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se estimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de fecha 7 de febrero de 2.007, por la que se denegaba la publicación de la traducción revisada de la patente europea nº 0347066, en base al artículo 12 del Real Decreto 2.424/1.986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas.

Consta en el mismo expediente administrativo, resolución de fecha 12 de mayo de 2.006 (folio 3), por la que se deniega la petición de adición de nuevas reivindicaciones de productos a la patente europea nº 0347066 en base al artículo 70 del ADPIC. Dicha resolución no consta notificada, ni es el objeto del presente recurso." (Fundamento de Derecho primero)

A lo que añade más adelante:

"Como ya hemos indicado más arriba la petición que concretamente efectuó la parte fue que se procediera al amparo del artículo 12 Real Decreto 2.424/1.986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas hecho en Munich el 5 de octubre de 1973 a la revisión de la traducción



de la patente y la petición que se denegó fue ésta, por entender que no se estaba ante una revisión de una traducción de la patente sino ante una cuestión distinta, y de mayor calado.

Consta en el mismo expediente administrativo, resolución de fecha 12 de mayo de 2.006 (folio 3), por la que se deniega la petición de adición de nuevas reivindicaciones de productos a la patente europea nº 0347066 en base al artículo 70 del ADPIC . Dicha resolución no consta notificada, ni es el objeto del presente recurso, y ello a pesar de que la parte en su escrito de fecha 30 de junio de 2.009, parece sostener." (Fundamento de Derecho octavo)

De este modo, aunque la fundamentación de la Sentencia no fuese la perseguida por la parte debido al distinto enfoque del litigio, y con independencia, desde la perspectiva de la alegación de incongruencia omisiva, de si dicha respuesta es o no acertada, lo cierto es que la cuestión no pasó inadvertida al órgano judicial, sino que se pronunció sobre la misma, aunque rehusó acometer el examen a que se refiere la recurrente por considerar que excedía de los límites del proceso, quedando fuera de los términos del debate.

Tampoco es apreciable la segunda omisión que se imputa a la Sala juzgadora: la resolución sobre la vulneración de los principios de vinculación a los propios actos y de confianza legítima. En los fundamentos de Derecho sexto y séptimo de la Sentencia se analiza la concurrencia en este caso del hecho esencial en que se basa la aplicación de esos principios, así como el principio de igualdad en la aplicación de la ley y la infracción del deber de motivar el cambio de criterio de la Administración. Tal hecho consiste en la existencia de precedentes administrativos que admiten la reivindicación de productos por la vía de revisión de la traducción, y el Tribunal de instancia concluye que no existe prueba al respecto. Por tanto, aunque se silencie toda referencia expresa al principio de vinculación a los propios actos, el rechazo a su vulneración se desprende necesariamente de los razonamientos de la Sentencia.

Como en otras ocasiones ha destacado la Sala, "debe reiterarse que el hecho de que un órgano judicial no desarrolle una determinada cuestión en paralelo a los concretos argumentos de la demanda o con su misma extensión o planteamiento no quiere decir que se incurra en incongruencia omisiva, pues tal como se ha dicho antes el derecho a la tutela judicial efectiva no implica dar respuesta detallada y exhaustiva a todo argumento formulado por las partes. La queja de la recurrente revela simplemente su desacuerdo con el planteamiento que la Sala juzgadora ha efectuado de la pretensión principal formulada en su demanda" (Sentencias ya citadas de 4 de noviembre de 2.010 y 3 de marzo de 2.011).

TERCERO .- Sobre el segundo motivo de casación, referido al supuesto error, determinante del fallo, en la apreciación de los hechos.

Sostiene la recurrente este motivo en el error grave y evidente en que incurre la Sentencia al considerar que no se planteó en vía administrativa la aplicación del artículo 70 del ADPIC .

Como hemos dicho, la Sala de instancia expuso las razones por las que estimaba que el examen de la aplicación del mencionado artículo rebasaba los términos del debate, lo que fundaba en la existencia de dos solicitudes similares en el expediente administrativo: la primera apoyada en el artículo 70 citado y la segunda en el artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 , y que únicamente la resolución sobre la última fue objeto de impugnación en vía contencioso-administrativa.

La apreciación del Tribunal, con independencia de su corrección, no es consecuencia de un error en la apreciación de la base fáctica sobre la que se pronuncia, como sostiene la recurrente, sino producto de una concreta valoración e interpretación de las consecuencias jurídicas de los hechos que configuran esa base fáctica, cuya impugnación debe efectuarse junto a la del pronunciamiento relativo al fondo del asunto.

CUARTO .- Sobre el sexto motivo, relativo a la infracción de los artículos 24 de la Constitución, 33.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y los principios antiformalista y de economía procesal.

Por razones metodológicas, debe analizarse previamente este motivo, al igual que el octavo, a los precedentes, por fundamentarse en las infracciones de la Sentencia subsumibles en los motivos de casación del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción .

En este sexto motivo la sociedad recurrente considera que la Sala de instancia, al desestimar la demanda por causa del cauce elegido en vía administrativa para formular la solicitud pese a reconocer que sería procedente la misma pretensión de haberla deducido conforme al artículo 70 del ADPIC , debió hacer uso de la potestad del artículo 33.2 de la Ley de la Jurisdicción y haber sometido tal cuestión a la consideración de las partes.

Sobre argumentos semejantes se ha pronunciado esta Sala en las repetidas Sentencias de 4 de noviembre de 2.010 y 3 de marzo de 2.011 en los siguientes términos:



"En este motivo la mercantil recurrente parte de la base de que la Sala podía haber resuelto el fondo material del litigio, esto es, la posibilidad de ampliar la protección de la patente a los productos no reivindicados en la traducción original de la misma como consecuencia de la reserva formulada por España al Convenio de la Patente Europea, dado el carácter material -afirma la parte- del artículo 12 del Real Decreto 4242/1986, que no requiere presupuesto ni requisito procesal alguno, sino que reconoce al titular de la patente a efectuar por sí mismo y extraprocesalmente una revisión de la traducción. Sin embargo, debe rechazarse este presupuesto del razonamiento efectuado por la recurrente, dado que la Sala se pronuncia precisamente en sentido diametralmente opuesto al sostenido por la parte sobre la naturaleza de la revisión de la traducción ex artículo 12 del referido Real Decreto. Para el órgano judicial este procedimiento estaría exclusivamente reservado para errores o inexactitudes de la traducción, y no admite su empleo para una ampliación de las reivindicaciones, y declara también que la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene un poder de calificación y control de la regularidad del trámite de la revisión de la traducción.

Esta interpretación de la Sala de instancia sobre el alcance del procedimiento de revisión de la traducción contemplado en el artículo 12 del Real Decreto 4242/1986, cuya corrección o inexactitud examinamos en el próximo fundamento, justifica que el órgano judicial no entrase en el fondo de la pretensión última de la parte, al considerar que la parte había empleado un procedimiento radicalmente equivocado, lo que implicaba que no resultaba posible hacer uso del mecanismo previsto en el artículo 33.2 de la Ley de la Jurisdicción. Así, si bien la Sala admite -a diferencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas- la posibilidad de que la aplicación del ADPIC pudiera llevar a la ampliación de la protección del contenido íntegro de la patente en litigio, excluye en cambio que dicho objetivo pueda alcanzarse mediante el procedimiento empleado por la parte, por lo que no procedía que hiciese uso de la posibilidad prevista en el artículo 33.2 de la Ley jurisdiccional de solicitar a las partes que se pronunciasen sobre la aplicación analógica del artículo 70.7 ADPIC, como sugiere la mercantil recurrente. Para la Sala de instancia cualquier posibilidad de aplicación directa del ADPIC pasaba por la solicitud directa de dicha pretensión en un procedimiento distinto al de la presentación de la revisión de una traducción."

QUINTO.- Sobre el octavo motivo, que atañe a la infracción de los artículos 24 y 120.3 de la Constitución al no motivar la Sentencia de instancia la desestimación de la incompetencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas para resolver sobre la procedencia de la revisión de la traducción.

También sobre un motivo idéntico se ha pronunciado esta Sala en las mencionadas resoluciones, analizando Sentencias de primera instancia idénticas en su examen de la competencia de la Oficina. En la actualmente recurrida en casación se dice al respecto:

"Sostiene el recurrente que la Oficina Española de Patentes y Marcas es competente para acceder a la publicación de la revisión de la traducción pero no así para denegarla, salvo si no se hubiera justificado el pago de la tasa correspondiente, negando a la Administración ninguna función de calificación del documento que se presenta. La Sección estima que el órgano competente para publicar la revisión de la traducción, no tiene una facultad discrecional para publicar o no la revisión de la traducción pero si tiene un cierto margen de calificación del documento que se le presenta. Se podría llegar sino al absurdo, como ha indicado alguna de las partes en el expediente administrativo, a que en otro caso la Oficina Española de Patentes y Marcas debiera publicar la traducción de "Hamlet".

La petición del recurrente excedía con mucho de una mera corrección o revisión de la traducción de la patente, y lo que pretende la parte es la extensión de la protección del Registro a productos farmacéuticos. La Oficina Española de Patentes y Marcas tiene pues competencia tanto para ordenar la publicación de la patente o de la revisión como para denegar esa publicación.

El Protocolo sobre la Competencia Judicial y el Reconocimiento de Decisiones relativas al Derecho a la Obtención de la Patente Europea de 5 de octubre de 1.973, establece la competencia de los órganos judiciales en relación a las acciones iniciadas contra el titular de una solicitud de patente europea encaminada a hacer valer el derecho a la obtención de la patente europea para uno o varios estados contratantes, y en el caso examinado no estamos en presencia de ninguna acción iniciada contra el solicitante de la patente, sino ante la denegación de una petición efectuada por el titular de la patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas." (Fundamento de Derecho quinto)

Y en sus propias Sentencias de 4 de noviembre de 2.010 y 3 de marzo de 2.011 esta Sala ha declarado lo siguiente, que es igualmente aplicable al caso de autos:

"La respuesta que se ha reproducido -bastante más extensa que la que reproduce la recurrente en el motivo- es una respuesta suficientemente motivada y razonable que basta con su sola lectura para descartar la acusación de falta de motivación y arbitrariedad. Con independencia de su corrección, lo que resulta ajeno a la imputación de supuesta falta de motivación salvo que esta fuese manifiestamente irrazonable, la Sala



justifica la competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas tanto en la naturaleza calificadora de su función, no limitada a una mera oficina de registro, como en la consideración de la petición formulada ante el órgano administrativo, a diferencia de lo que ocurre con otras pretensiones sólo deducibles ante los órganos jurisdiccionales. El motivo debe pues ser desestimado."

SEXTO .- Sobre los motivos noveno y décimo, relativos a la vulneración del principio de igualdad y a la infracción del artículo 54.1 c) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ambos motivos deben resolverse conjuntamente por fundarse en la concurrencia de precedentes resoluciones administrativas de contenido opuesto a la que es objeto de impugnación en la instancia. De igual modo, la resolución de estos motivos debe ser prioritaria a los restantes, por impedir su hipotética estimación un examen sobre el fondo del asunto.

La recurrente disiente del criterio de la Sala de instancia sobre la inexistencia de un término válido de comparación que determine el trato discriminatorio sufrido al denegarse la revisión de la traducción, alegando como términos comparables: primero, la actuación pública y reiterada de la Oficina Española de Patentes y Marcas con los compromisos asumidos con la Oficina Europea de Patentes, recogidos en la Comunicación de 13 de mayo de 1.992; segundo, la incorporación por aquélla de una nota al final de las publicaciones de las traducciones que revela su falta de competencia para calificar y examinar el contenido de las traducciones y revisiones de traducciones, y, tercero, las declaraciones realizadas a un periódico por el máximo responsable del área de Patentes de la Oficina. La recurrente indica como precedentes administrativos la cita que a éstos se hace en las Sentencias de las Audiencias Provinciales mencionadas en la Sentencia ahora recurrida en casación.

Los elementos y situaciones que cita el recurrente no constituyen términos de comparación válidos conforme a la reiterada jurisprudencia constitucional que cita la Sentencia de instancia, según la cual la apreciación de desigualdad exige cotejar supuestos sustancialmente idénticos, cuya aportación, en virtud de las reglas generales distributivas de la carga probatoria, corresponde a la parte que alega el trato discriminatorio. Por tanto, sólo sería apreciable la infracción de la igualdad si ante peticiones idénticas y con el mismo fundamento la Administración hubiera reaccionado injustificadamente de manera distinta, hecho sobre el que no hay prueba alguna en el proceso, como advirtió la Sala de instancia.

La simple cita en las Sentencias de las Audiencias de determinadas resoluciones administrativas no es suficiente para comprobar la semejanza sustancial entre los supuestos sobre los que recaen y el que es aquí objeto de enjuiciamiento, por lo que tampoco es observable la identidad de situaciones que requiere su consideración como precedentes administrativos.

SÉPTIMO .- Sobre los motivos cuarto, quinto y séptimo, basados en la infracción de los artículos 27.1 y 70.7 del ADPIC y 70.4 del Convenio de la Patente Europea, 12 del Real Decreto 2424/1986 y 78.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los dos motivos se refieren a la cuestión de fondo que subyace a la solicitud de la revisión de la traducción de la patente que ha formulado la recurrente, cual es la del alcance del procedimiento de revisión de una traducción y el de la posible protección tras el Acuerdo ADPIC de las reivindicaciones de producto no incluidas en las traducciones publicadas en su momento, en virtud de la reserva que España había formulado al Convenio de la Patente Europea al amparo del artículo 167 del mismo, hoy suprimido. Acerca de esta materia se ha pronunciado anteriormente esta Sala en sentido favorable a las empresas farmacéuticas recurrentes en las ya mencionadas Sentencias de 4 de noviembre de 2.010 (rec. cas. 6.669/2.009 y 6.864/2.009) y 3 de marzo de 2.011 (rec. cas. 2.790/2.010), así como también en otras dos de la misma fecha de 4 de noviembre de 2.010 recaídas en los recursos números 4.667/2.009 y 802/2.010 .

La Sala de instancia, tras estimar en los últimos párrafos del fundamento jurídico octavo de la sentencia impugnada que el "cauce" del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 (revisión de la traducción) no era adecuado, considera sin embargo que "la parte debió presentar a la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud para que procediera a la publicación de las reivindicaciones relativas al producto farmacéutico al entender que los artículos 27.1 y 70 del Acuerdo ADPIC dejaron sin efecto el artículo 167.5 del Convenio de la Patente Europea, solicitud perfectamente viable al amparo del artículo 29 de la Constitución, y por aplicación analógica del artículo 70.7 del ADPIC . Cuando la Administración se pronuncie al respecto el Tribunal podrá examinar si procede o no la publicación de las reivindicaciones de productos". La Sala de instancia, por su parte, indica a la entidad actora que debió instar un procedimiento encaminado directamente a obtener la publicación de las reivindicaciones de producto no incluidas en su momento en la traducción inicial como consecuencia de la reserva formulada al Convenio de la Patentes Europea.



Debemos descartar en primer lugar el error en que incurre la Sala sentenciadora al remitirse de forma improcedente al ejercicio del derecho de petición (artículo 29 de la Constitución), cuando de lo que se trata es de plantear a una Administración Pública pretensiones fundadas en derecho y el debate gira en torno a la mayor o menor corrección jurídica de una decisión administrativa, expuesta en los términos que acto seguido analizamos, y que requiere una respuesta igualmente fundada en derecho.

Nos encontramos entonces que el debate se encuentra centrado en dos cuestiones. Por un lado, si la Oficina Española de patentes y Marcas -como las demás oficinas nacionales de propiedad industrial-, está obligada a publicar las traducciones o las revisiones de las mismas sin poder calificar ni entrar en su contenido, tal como entiende la parte recurrente, o si las citadas oficinas pueden calificar dicho contenido y, en su caso, negarse a su publicación en aplicación de tales funciones calificadoras, cuyo alcance quedaría por precisar.

En segundo lugar, es preciso examinar si mediante el procedimiento de revisión de una traducción de una patente europea es posible ampliar el ámbito de protección de la traducción original y hasta el límite que marca la patente europea, tal como entiende la parte recurrente que se deriva de los preceptos invocados del Convenio de la Patente Europea y del ADPIC.

a) Es preciso rechazar la tesis de la recurrente que reduce el papel de la Oficina Española de Patentes y Marcas a un mero registro que debe recibir y publicar toda traducción de una patente europea, verificando tan sólo que se trata de la traducción de un patente europea, única comprobación que parece admitir, y que se ha producido el pago de la tasa correspondiente. No hay base normativa alguna, ni en el Convenio de la Patente Europea ni, en lo que a España afecta, en la legislación nacional, para negarle a la Oficina Española de Patentes y Marcas una función calificadora que en todo caso debe comprender, como se afirma en la resolución administrativa combatida en el recurso a quo, la verificación del cumplimiento de la ley. Y esto supone desde luego la comprobación de que la traducción se corresponde con la de una patente europea publicada oficialmente, así como, en su caso, la verificación de la fidelidad de dicha traducción, evitando así la eventual comisión tanto de posibles errores como de cualquier fraude de ley por parte de quien presente una traducción de una patente. Ha de tenerse en cuenta que la publicación oficial de la traducción de una patente por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene ya unas importantes consecuencias jurídicas, como lo es el derecho de su titular a explotarla comercialmente, por lo que dicho acto de publicación debe estar revestido de seguridad jurídica respecto de terceros. Tal circunstancia constituye por sí misma una justificación para otorgar a la Oficina una función calificadora que va ciertamente más allá de una concepción de su función como una mera recepción obligada de documentos mediante el pago de una tasa, y ello con independencia de que el alcance de una patente oficialmente traducida en nuestro país pueda depender en definitiva, en caso de conflicto, de un pronunciamiento judicial. Como es evidente, todo lo dicho es aplicable por las mismas razones no sólo a las traducciones, sino asimismo a las revisiones de las traducciones.

b) Ahora bien, que la Oficina Española de Patentes y Marcas pueda verificar la correspondencia y exactitud de una traducción o el de una revisión de la misma con el texto oficial de una patente y excluir que se trate de una pretensión imposible o en fraude de ley, no aclara el alcance que puede tener el procedimiento de revisión de una traducción establecido en el artículo 70.4 del Convenio de la Patente Europea y 12 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre. Para una mayor claridad, conviene reproducir el texto de ambos preceptos:

Convenio de 5 de octubre de 1.973, sobre concesión de patentes europeas:

"Artículo 70. Texto auténtico de la solicitud de patente europea o de la patente europea.

[...]

4. Cualquiera Estado Contratante que adopte una disposición en virtud del párrafo 3 :

a) deberá permitir al solicitante o al titular de la patente que presente una traducción revisada de la solicitud de patente europea o de la patente europea. Esta traducción revisada no surtirá ningún efecto jurídico hasta que se hayan satisfecho las condiciones establecidas por el Estado Contratante con arreglo al párrafo 2 del Artículo 65 y al párrafo 3 del Artículo 67 ;

b) podrá establecer que quienes de buena fe hayan comenzado a utilizar en ese Estado una invención o hayan hecho preparativos efectivos y serios con ese fin, sin que esa utilización constituya una violación de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, puedan continuar explotándola en su empresa o para las necesidades de ésta, después de que la traducción revisada haya surtido efecto."

Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre :

"Artículo 12.



En todo momento se puede efectuar por el titular de la solicitud o de la patente una revisión de la traducción, la cual no adquirirá efecto hasta que la misma sea publicada en el Registro de la Propiedad Industrial.

No se procederá a dicha publicación si no se hubiera justificado el pago de la tasa correspondiente.

Toda persona que, de buena fe, comienza a explotar una invención o hace los preparativos efectivos y serios a este fin, sin que tal explotación constituya una violación de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, puede continuar sin indemnización alguna con la explotación en su Empresa o para las necesidades de ésta."

Es verdad que ni el apartado a) del artículo 70.4 del Convenio de la Patente Europea ni el primer párrafo del artículo 12 del Real Decreto establecen con claridad cual es el alcance del derecho a presentar una traducción revisada de la solicitud o de la patente. Sin embargo, el propio reconocimiento expreso de tal posibilidad, así como el tenor del apartado b) del artículo 70.4 del Convenio, conducen a la conclusión de que no es posible entender que su objetivo se reduce a corregir posibles errores o inexactitudes la traducción, como han interpretado tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como la Sentencia impugnada. Esta conclusión se deriva de manera inequívoca del tenor del citado apartado b) del artículo 70.4 del Convenio de la Patente Europea, que se refiere al diferente alcance jurídico que puede llevar aparejada la revisión de la traducción. En efecto, si el alcance de una traducción revisada se limitase a enmendar errores o imprecisiones de la traducción original, sus efectos jurídicos serían exactamente los mismos que los de la traducción, y su presentación serviría exclusivamente para evitar una eventual inseguridad jurídica, pero en ningún caso se podría hablar con propiedad de respeto a derechos de explotación de terceros nacidos bajo la vigencia de la patente como consecuencia de la revisión de la traducción. Así, cuando en el apartado 1.b) se contempla la posibilidad de que un Estado admita que cualesquiera terceros que hayan acometido la explotación de una invención sin vulnerar el texto de la traducción original, puedan continuar dicha explotación "después de que la traducción revisada haya surtido efecto" indiscutiblemente se está queriendo decir que su contenido protegido, en principio delimitado por sus reivindicaciones, es más amplio que el de la traducción original. Hablar del diferente efecto jurídico de la traducción revisada respecto de la traducción original hasta el punto de contemplar la protección de terceros que hubiesen acometido la explotación de invenciones no cubiertas por la traducción original y sí por la revisada no puede reconducirse a que la traducción revisada se limite necesariamente a rectificar errores materiales o de traducción o inexactitudes de ésta. La previsión del Convenio de la Patente Europea de que los Estados han de contemplar la posibilidad de que el solicitante o titular de la patente puedan presentar una traducción revisada y condicionar los efectos jurídicos al correspondiente cumplimiento de los correspondientes requisitos (pago de la correspondiente tasa para los titulares, según el artículo 65.2 y los requisitos contemplados en el artículo 67.3 para los solicitantes), así como el reconocimiento de la posibilidad de que los Estados amparen la protección de los derechos adquiridos por terceros en los términos comentados del apartado 4.b), lleva inequívocamente a la conclusión de que la revisión de la traducción tiene un objetivo de mucho más alcance que el defendido por la Oficina Española de Patentes y Marcas y por la Sala de instancia. Además, el texto del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 confirma todo lo anterior al recoger expresamente en su último párrafo la referida posibilidad prevista en el artículo 70.4.b) del Convenio de la Patente Europea de otorgar protección a las actuaciones de buena fe de terceros, no contrarias a la patente original, frente a la ampliación de protección de una patente como consecuencia de la revisión de una traducción.

Pues bien tal alcance de una revisión de la traducción no puede ser otro que precisamente el que la parte recurrente ha pretendido con la presentación de la revisión de la traducción, eso es, incorporar reivindicaciones contenidas en la patente europea pero por alguna razón no incorporadas en la traducción presentada en otro Estado. Sin duda puede haber diversas razones que den lugar a que en una primera traducción no se incorporen todas las reivindicaciones existentes en la patente europea, como lo fue en su momento la reserva efectuada por España del Convenio de la Patente Europea respecto de las reivindicaciones de productos farmacéuticos, pero también puede deberse a pactos puramente mercantiles con otras empresas farmacéuticas o a motivaciones de naturaleza estrictamente económica o comercial. En todos esos supuestos sin duda es posible que, una vez desaparecidas tales razones, la titular de la patente pueda optar por incorporar las reivindicaciones omitidas en un primer momento, a cuyo efecto indiscutiblemente puede emplear el procedimiento previsto en el Convenio de la Patente Europea de registrar en la correspondiente oficina nacional de propiedad industrial una traducción revisada.

La Oficina Española de Patentes y Marcas es consciente del posible significado del apartado 4.b) del artículo 70 del Convenio de la Patente Europea, y trata de reconducirlo a la hipótesis de que "un término de las reivindicaciones pueda alterar su sentido", pero se trata de una interpretación claramente insuficiente para explicar el contenido del apartado y la protección de explotaciones comerciales de buena fe de terceros, que no parecen concebibles simplemente a partir de un eventual cambio de sentido de un término.



c) Una vez establecida la posibilidad de que mediante la revisión de la traducción se incorporen reivindicaciones no incluidas en la traducción original queda por verificar si dicha posibilidad está sometida a algún plazo o si bien puede ejercerse en cualquier momento tras la publicación de la traducción original. El artículo 70.4.b) del Convenio de la Patente Europea no contempla plazo de ningún tipo, ni mucho menos uno de carácter perentorio como el previsto en el artículo 65.1 de tres meses desde la publicación de la nota de concesión de la patente europea para la presentación de la traducción original, plazo que es sin embargo potestativo para los Estados, que pueden también prever uno de mayor duración.

Por otra parte, el texto del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 establece claramente que se trata de una posibilidad abierta en cualquier momento al titular de una patente, puesto que expresamente señala que "en todo momento se puede efectuar por el titular de la solicitud o de la patente una revisión de la traducción", lo que deja a dicho titular con esa opción abierta en los casos en que exista la ya referida diferencia de contenido entre la patente europea y su traducción originaria -aparte del supuesto marginal de que se hayan detectado errores en la traducción-.

En definitiva, esa es asimismo la conclusión a la que llevar la finalidad de la posibilidad de presentar una revisión de la traducción. En efecto, si esta facultad abierta a los titulares de las patentes tiene el objetivo ya visto de completar la protección de un invento con reivindicaciones inicialmente no incluidas en un determinado país por razones de naturaleza variada (normativa nacional, acuerdos privados, etc.) es coherente que la posibilidad de presentar dicha revisión quede abierta "en todo momento", tal como dice el Real Decreto español, ya que las causas que pueden determinar que no se incluya todo el contenido de la patente son de distinta naturaleza y pueden cesar en momentos diversos, incluso muy posteriores a la fecha en que se registró la patente y se presentó la traducción en el país de que se trate.

Así pues, tomando en consideración la falta de previsión de un plazo específico en el Convenio de la Patente Europea y en el Real Decreto 2424/1986, el tenor del artículo 12 de esta última disposición y la finalidad a la que sirve la posibilidad de presentar una traducción revisada, según los términos ya vistos, todos esos factores conducen a la conclusión de que la facultad admitida por el referido artículo 70.4.b) del Convenio de la Patente Europea y plasmada en el artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 queda abierta, sin límite de plazo, a disposición del titular de la patente desde el momento en que se presenta la traducción de la misma según lo previsto en el artículo 65.1 del Convenio de la Patente Europea y 3, 7 y 8 del citado Real Decreto 2424/1986 .

En el presente supuesto, la reserva suscrita por España al Tratado de Munich que impedía la patente de productos farmacéuticos llegó, comprendida su prórroga, hasta el 7 de octubre de 1.992, fecha a partir de la cual quedaba abierta en nuestro país la posibilidad de reivindicaciones de tales productos. Por otra parte el artículo 167.5 del Convenio estipulaba que "los efectos de esta reserva subsistirán durante toda la duración de esas patentes", eso es, de las sometidas a la reserva. Pero esta previsión ha de entenderse de forma conjunta con el apartado siguiente, el 167.6, que establece que "sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 4 y 5, toda reserva dejará de producir efectos a la expiración del período previsto en el párrafo 3 primera fase, o si ese período hubiere sido ampliado, al término del período de ampliación", lo que podría llevar a la interpretación de que la reserva no tiene sobre las patentes afectadas ninguna ultraactividad más allá de su propia duración, que en el caso español, incluida la prórroga, era hasta la citada fecha de 7 de octubre de 1.992.

Pero en todo caso la entrada en vigor en España del ADPIC, vinculante para el Estado español a partir del 1 de enero de 1.996, según lo dispuesto en el artículo 65.1 del mismo, despeja cualquier duda que pudiera mantenerse respecto a posibles efectos de la reserva sobre las patentes afectadas por ella, dado que debe prevalecer sobre el Convenio de la Patente Europea el reconocimiento expreso por parte del ADPIC de la posibilidad, no ya de admitir las reivindicaciones de productos farmacéuticos, sino de hacerlo para aquéllos supuestos en que no había sido posible con anterioridad como consecuencia de decisiones nacionales -como el caso de las reservas-. Así. El artículo 70 del ADPIC contiene dos importantes previsiones transitorias, una, la posibilidad de modificar la solicitudes pendientes en el momento de entrada en vigor del Acuerdo para reivindicar una protección mayor -sin incluir materia nueva- (apartado 7) y la obligación para los Estados firmantes que en ese momento no otorgasen protección a los productos farmacéuticos o químicos de establecer un medio para que puedan solicitarse solicitudes de patentes para dichos productos (apartado 8). En cuanto a esta última previsión, en puridad resultaba innecesaria en España, ya que en ese momento los productos citados ya eran protegibles, y también es cierto que estaba a disposición de los titulares de patentes afectados la posibilidad de presentar una traducción revisada; también es cierto, sin embargo, que ante la situación de inseguridad jurídica existente, el reconocimiento de un procedimiento específico semejante hubiese clarificado considerablemente la situación.

Al igual que en los otros casos examinados por la Sala, en el de autos la solicitud de la patente data se produjo el 1 de junio de 1989 y su publicación en el Boletín Europeo de Patentes el 15 de marzo de 1995, fecha en la que si bien estaba ya publicado el ADPIC, todavía no era vinculante para el Estado español, tal como se ha



indicado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65.1 del Acuerdo. De esta manera, a partir de la plena eficacia del ADPIC el 1 de enero de 1.996, la patente litigiosa estaba concedida y la reserva frente a las patentes de productos en virtud del Convenio de la Patente Europea ya no estaba vigente, luego el supuesto de autos no quedaba comprendido en ninguno de los apartados 7 y 8 del artículo 70 del ADPIC.

Consecuencia de todo lo visto en el presente fundamento es la estimación de los motivos de casación examinados, no en cuanto a la limitación de las potestades de la Oficina Española de Patentes y Marcas de verificar el contenido de la traducción revisada -limitación que hemos rechazado-, pero sí en cuanto a que comprobada su fidelidad y que las ampliaciones de la traducción revisada se mantienen dentro de los límites del texto de la patente europea, así como la ausencia de cualquier *fumus* de fraude de ley, el citado organismo está obligado a publicar dicha traducción revisada en la forma reglamentariamente procedente.

SÉPTIMO .- Conclusión y costas.

En cuanto al recurso contencioso administrativo previo, por las mismas razones expresadas en el fundamento de Derecho anterior, debe asimismo ser estimado, anulando en parte la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de julio de 2.007.

No concurren las circunstancias legales para la imposición de las costas ni en la instancia ni en la casación, según lo prevenido en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

1. Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por «H. **Lundbeck** A/S» contra la sentencia de 18 de febrero de 2.010 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 1.185/2.007, sentencia que casamos y anulamos.

2. Que ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo mencionado en el número anterior, interpuesto por «H. **Lundbeck** A/S» contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de julio de 2.007 dictada en relación con la patente europea nº 0347066, «Nuevos enantiómeros y su aislamiento», la cual anulamos.

3. No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.-Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Firmado.-