



Roj: **STS 6579/2010** - ECLI: **ES:TS:2010:6579**

Id Cendoj: **28079130032010100358**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **3**

Fecha: **04/11/2010**

Nº de Recurso: **4667/2009**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **RECURSO CASACIÓN**

Ponente: **JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **STSJ M 17342/2009,**  
**STS 6579/2010**

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cuatro de Noviembre de dos mil diez.

**VISTO** el recurso de casación número **4667/2009**, interpuesto por la Procuradora Doña María Dolores Girón Arjonilla, en representación de la entidad mercantil WARNER-LAMBERT COMPANY contra la sentencia de la Sección Segunda a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de febrero de 2009, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1439/2006, seguido contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2006, por la que se resuelve estimar los recursos de alzada interpuestos por MEDICHEM, S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A., CHEMO IBÉRICA, S.A., QUÍMICA SINTÉTICA, S.A., LABORATORIOS CINFA, S.A., ACOST COMERCIAL GENERIC PHARMA, S.L., FARMANEU, S.L., LABORATORIOS STADA, S.L., MERCK GENÉRICOS, S.L., SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A., RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. y LABORATORIOS NORMON, S.A., contra la admisión de la revisión de las traducciones de las patentes europeas nº 87109919, 91305137, 87107847, 89307920, 96113744, 89850017, 88301561 y 91300553 y su publicación en los Boletines Oficiales de la Propiedad Industrial de 1 de junio de 2006 y 1 y 16 de julio de 2006, anulando y dejando sin efecto dichos actos, y en consecuencia manteniendo los respectivos textos de las referidas patentes tal como fueron validados para España conforme a la traducción inicial presentada en aplicación de los artículos 65 CPE y 7 y 11 del Real Decreto 2424/1986 dentro del plazo de tres meses, tras el anuncio de la mención de la concesión de las mismas por la Oficina Europea de Patentes. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** En el proceso contencioso-administrativo número 1439/2006, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 12 de febrero de 2009, cuyo fallo dice literalmente:

« Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo número 1.439/2.006, interpuesto por la Procuradora Da María Dolores Girón Arjonilla, en representación de WARNER-LAMBERT COMPANY LIMITED INC, y asistida por el Letrado D. Juan José Lavilla Rubira y D. José Luis Zamora Parra contra la resolución de fecha de 27 de octubre de 2.006, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que: 1º.- se estimaban los recursos interpuestos por EL DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY, MERCK, SHARP &amp; DOHME DE ESPAÑA, S.A. PFIZER INC, WARNER-LAMBERT COMPANY LIMITED INC, BAYER HELTHCARE AG y PHARMACIA AB, contra las resoluciones de 20 de julio de 2.006 y la consiguiente rectificación de los anuncios de publicación de las revisiones realizadas en el BOPI de 1 de agosto de 2.006, anulando y dejando sin efecto dichas resoluciones y publicación; y, 2º.- se estimaban los recurso de alzada interpuesto por MEDICHEN, S.A., LABORATORIOS UCONSA, S.A., CHEMO IBÉRICA, SA. QUÍMICA SINTÉTICA,



SA. LABORATORIOS CINFA, SA. ACOST COMERCIAL GENERIC PHARMA, SL., FARMANEU, SL LABORATORIOS STADA, SL, MERCK GENÉRICOS, SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A., RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. y LABORATORIOS NORMON, S.A. contra la admisión de la revisión de las traducciones de las Patentes Europeas n° 87109919, 91305137, 87107847, 89307920, 96113744, 89850017, 88301561 y 91300553, y su publicación en los Boletines Oficiales de la Propiedad Industrial de 1 de junio de 2.006 y 1 y 16 de julio de 2.006, anulando y dejando sin efecto dichos actos, y en consecuencia manteniendo los respectivos textos de las referidas patentes tal como fueron validadas para España conforme a la traducción Inicial presentada en aplicación de los artículos 65 CPE y 7 y 11 del Real Decreto 2.424/1.986 ( RCL 1986, 3579 ) dentro del plazo de tres meses, tras el anuncio de la mención de la concesión de las mismas por la Oficina Europea de Patentes, que se confirma por ajustarse al ordenamiento jurídico, sin efectuar expresa condena en costas .».

**SEGUNDO.-** Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil WARNER-LAMBERT COMPANY recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparados mediante providencia de fecha 17 de julio de 2009 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

**TERCERO.-** Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil WARNER-LAMBERT COMPANY recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 13 de octubre de 2009, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPPLICO:

*« que, teniendo por presentado este escrito con sus copias y documento adjunto, se sirva admitirlo y, en su virtud, me tenga por comparecido en la representación que ostento en concepto de recurrente, y tenga por interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid número 303/2009 de fecha 12 de febrero 2009, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1439/06 interpuesto por mi representada y, previos los trámites pertinentes, dicte Sentencia por la que, estimando el presente recurso de casación, case la citada Sentencia de 12 de febrero de 2009 y declare inválido el apartado segundo de la parte dispositiva de la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2006 publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de noviembre anterior, objeto del recurso contencioso-administrativo 1439/2006, en términos plenamente coincidentes con el suplico del escrito de demanda de dicho recurso. ».*

**CUARTO.-** Por providencia de fecha 23 de febrero de 2010, se admitió el recurso de casación.

**QUINTO.-** Por providencia de 10 de marzo de 2010 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, presentado escrito el Abogado del Estado el día 12 de abril de 2010, en el que manifiesta que «se abstiene de evacuar dicho trámite».

**SEXTO.-** Por providencia de fecha 15 de junio de 2010, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 15 de septiembre de 2010, suspendiéndose el mismo por providencia de 14 de septiembre de 2010, al objeto de ser deliberado el mismo día que los recursos de casación números 9/6864/09, 8/669/09 y 802/10, al referirse todos a la misma materia de revisión de la traducción de patentes, y se señala nuevamente para el día 20 de octubre de 2010, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### **PRIMERO.- Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación.**

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone por la representación procesal de la entidad mercantil WARNER-LAMBERT COMPANY contra la sentencia dictada por la Sección Segunda a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de febrero de 2009 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado contra el apartado segundo de la parte dispositiva de la resolución dictada por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2006, que resuelve estimar los recursos de alzada interpuestos por MEDICHEM, S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A., CHEMO IBÉRICA, S.A., QUÍMICA SINTÉTICA, S.A., LABORATORIOS CINFA, S.A., ACOST COMERCIAL GENERIC PHARMA, S.L., FARMANEU, S.L, LABORATORIOS STADA, S.L., MERCK GENÉRICOS, S.L., SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A., RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. y LABORATORIOS NORMON, S.A., contra la admisión de la revisión de las traducciones de las patentes europeas n° 87109919, 91305137, 87107847, 89307920, 96113744, 89850017, 88301561 y 91300553 y su publicación en los Boletines Oficiales



de la Propiedad Industrial de 1 de junio de 2006 y 1 y 16 de julio de 2006, anulando y dejando sin efecto dichos actos, y, en consecuencia, manteniendo los respectivos textos de las referidas patentes tal como fueron validados para España conforme a la traducción inicial presentada, en aplicación del artículo 65 CPE y de los artículos 17 y 11 del Real Decreto 2424/1986, dentro del plazo de tres meses, tras el anuncio de la mención de la concesión de las mismas por la Oficina Europea de Patentes.

El recurso de casación se articula en la formulación de ocho motivos de casación.

En el primer motivo de casación, fundado con el amparo procesal del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se imputa a la sentencia recurrida la infracción del artículo 70 del Convenio de la Patente Europea, del artículo 11 del Real Decreto 2424/1986, 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, y del artículo 78.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al entender «equivocadamente» que la Oficina Española de Patentes y Marcas es competente para calificar la revisión de una traducción presentada por el titular de una patente.

El segundo motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de los artículos 24 y 120.3 de la Constitución, reprocha a la sentencia de instancia no motivar su decisión de desestimar la alegación de incompetencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas para dictar la resolución cuya invalidez se pretende.

En la formulación del tercer motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción del artículo 24 de la Constitución, del artículo 33.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se aduce que la sentencia recurrida incurre en incongruencia omisiva, causante de indefensión, al omitir toda consideración relativa a la vulneración de doctrina de los actos propios y el principio de protección de la confianza legítima.

El cuarto motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, imputa a la sentencia recurrida la vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la Ley, garantizado por el artículo 14 de la Constitución, el principio de protección de la confianza legítima y la doctrina de los actos propios.

El quinto motivo del recurso de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción del artículo 54.1 c) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, censura que la sentencia recurrida considere que los supuestos en que la Administración ha confirmado su incompetencia para juzgar el contenido de las traducciones que se le presentan no son equiparables al caso de autos.

En la exposición del sexto motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se aduce que la sentencia recurrida, al confirmar la validez de la resolución recurrida, infringe el artículo 24 de la Constitución, en relación con el artículo 33.2 LJCA y los principios antiformalista y de economía procesal, al deber haberse pronunciado sobre la cuestión de fondo.

El séptimo motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción del artículo 70 del Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), en relación con el artículo 70.4 del Convenio de la Patente Europea, en cuanto que la sentencia rechaza que quepa utilizar analógicamente la vía de la revisión de la traducción prevista en el artículo 70.4 del Convenio de la Patente Europea para adecuar el ámbito de protección de la patente a la mayor protección que permiten los artículos 271 y 70.2 del ADPIC, lo que contradice lo dispuesto en el artículo 70.7 del ADPIC.

El octavo motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se basa en la infracción del artículo 30.4 de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados de 23 de mayo de 1969, en cuanto rechaza la aplicación analógica de las normas que regulan procedimientos respecto a los que existe identidad de razón, en referencia a los artículos 27 y 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) y el artículo 70.4 del Convenio de la Patente Europea.

**SEGUNDO.- Sobre el segundo y el tercer motivos de casación: la alegación de infracción del principio de congruencia y del deber de motivación de la sentencia.**

El segundo y el tercer motivos de casación, que, por razones de orden de lógica procesal, examinamos prioritaria y conjuntamente, no pueden ser acogidos, pues consideramos que la Sala de instancia no ha



incurrido en incongruencia ni en vulneración de la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, en infracción de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 67 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que constatamos que la sentencia recurrida no elude pronunciarse sobre las alegaciones deducidas en el escrito de demanda, en relación con la incompetencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas para calificar el contenido de las traducciones revisadas, y con la vulneración del principio de actos propios y del principio general de protección de la confianza legítima.

En efecto, la Sala de instancia ofrece, en el fundamento jurídico quinto de la sentencia recurrida, una respuesta precisa y pormenorizada sobre la alegación deducida, basada en el incompetencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas para entrar a analizar el contenido de la revisión de la patente europea, al sostener que es competente para calificar el documento que se le presenta. Y, asimismo, comprobamos que, en los fundamentos jurídicos sexto y séptimo de la sentencia recurrida, se expresan las razones jurídicas que promueven rechazar los motivos impugnatorios de la resolución recurrida deducidos por infracción de los artículos 3.1 y 54.1 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.

En este sentido, resulta adecuado consignar la doctrina del Tribunal Constitucional, formulada respecto del principio de congruencia de las resoluciones judiciales, expuesta en la sentencia 30/2007, de 12 de febrero, que se reitera en las sentencias 53/2009, de 23 de febrero, 83/2009, de 25 de marzo y 24/2010, de 27 de abril:

*« En particular, respecto de la congruencia de las resoluciones judiciales, y a salvo las singularidades del ámbito penal, desde la STC 20/1982, de 5 de mayo, venimos recordando que la misma se mide por el ajuste o adecuación entre lo resuelto y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la Sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente, que no hubiera sido pretendida.*

*Siendo ello así, la incongruencia procesal puede revestir tres modalidades. Existe, en primer lugar, la llamada incongruencia omisiva o ex silentio que tendrá lugar "cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución" ( SSTC 202/1998, de 14 de octubre, FJ 5; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3; y 85/2006, de 27 de marzo, FJ 5). La denominada incongruencia extra petitum se produce, en segundo lugar, cuando el pronunciamiento judicial recae "sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el proceso, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio de contradicción" ( SSTC 311/1994, de 21 de noviembre, FJ 2; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3; y 116/2006, de 24 de abril, FJ 8). La incongruencia por error acontece, en tercer lugar, cuando se dan al unísono las dos anteriores clases de incongruencia, tratándose, por tanto, de supuestos "en los que, por el error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta" ( SSTC 369/1993, de 13 de diciembre, FJ 4; 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3; y 152/2006, de 22 de mayo, FJ 5). » .*

Y, asimismo, resulta oportuno referir que, en la sentencia constitucional 204/2009, de 23 de noviembre, se delimitan los presupuestos de vulneración del principio de congruencia, distinguiendo entre lo que son pretensiones y alegaciones de orden sustancial deducidas por las partes, de los argumentos no relevantes planteados, en los siguientes términos:

*« Este Tribunal ha tenido ocasión de desarrollar una amplia y consolidada doctrina la cuestión. En lo que ahora interesa la reciente STC 73/2009, de 23 de marzo, resume esta doctrina señalando que «el vicio de incongruencia omisiva existe cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales por todas, STC 218/2003, de 15 de noviembre, FJ 4 b). La exposición de esta conocida doctrina exige reiterar la precisión de que la congruencia exige dar respuesta, no sólo a las pretensiones propiamente dichas, sino también a las alegaciones sustanciales, pues, tal como recordábamos en la STC 85/2006, de 27 de marzo: "el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva" no sólo se vulnera cuando la pretensión no recibe*



*respuesta, sino también cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes. Así lo ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Hiro Balani c. España y Ruiz Torija c. España de 9 de diciembre de 1994 , y lo han reconocido nuestras SSTC 85/2000, de 27 de marzo ; 1/2001, de 15 de enero ; 5/2001, de 15 de enero ; 148/2003, de 14 de julio , y 8/2004, de 9 de febrero , entre otras (FJ 3)`. Finalmente, la circunstancia de que la pretendida incongruencia omisiva se considere producida en una Sentencia que resuelve un recurso de apelación, hace necesario recordar que la relevancia constitucional de la omisión de respuesta judicial a una pretensión o alegación fundamental exigirá que la concreta alegación forme parte del debate procesal que imperativamente ha de resolver el órgano judicial, bien porque haya sido expresamente reiterada o planteada ex novo por alguna de las partes en la fase de apelación, bien porque, pese a aquella falta de reiteración de la petición subsidiaria en los sucesivos grados jurisdiccionales, la configuración legal del recurso de que se trate obligue a dar respuesta a todas las cuestiones controvertidas que hayan sido objeto del litigio, lo que implicará entonces, en defecto de una respuesta judicial completa, un vicio de incongruencia STC 218/2003, de 15 de diciembre , FJ 4.b), que recuerda que así ocurría en el supuesto resuelto por nuestra STC 53/1991, de 11 de marzo , en relación con la casación por infracción de Ley » .».*

Cabe, asimismo recordar, que el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia, conforme es doctrina de esta Sala, formulada en la sentencia de 30 de septiembre de 2009 (RC 1435/2008 ), se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas

En suma, en aplicación de las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo expuestas al caso litigioso examinado, concluimos el examen del segundo y del tercer motivos de casación confirmando el criterio de que la Sala de instancia no ha incurrido en el vicio procesal de incongruencia omisiva o ex silentio, puesto que hemos constatado que en la fundamentación de la sentencia recurrida se responde de forma suficiente a los argumentos jurídicos planteados en los escritos de demanda y de conclusiones, relativos a cuestionar la competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas para enjuiciar el contenido de la revisión de la traducción del fascículo de la patente europea, por estar obligada a publicar la revisión que se le presente, en caso de que se hubiera abonado la tasa, como ha reconocido en reiteradas actuaciones precedentes, al considerar que era improcedente pretender la ampliación de las reivindicaciones de la patente europea acogiéndose al mecanismo de revisión de la traducción de la patente, de modo que descartamos que se haya producido un desajuste o inadecuación entre los términos en que las partes fundamentaron sus pretensiones y el fallo, que sea determinante para apreciar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 de la Constitución.

### **TERCERO.- Sobre el sexto motivo de casación: la alegación de infracción de los principios antiformalista y de economía procesal.**

El sexto motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por infracción del artículo 24 de la Constitución, en relación con el artículo 33.2 LJCA , no puede prosperar, puesto que consideramos que la Sala de instancia no ha quebrantado las formas esenciales del juicio ni ha infringido, concretamente, el principio antiformalista y el principio de economía procesal, al rechazar la pretensión deducida en el suplico del escrito de demanda consistente en que se declare la nulidad del apartado segundo de la parte dispositiva de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2006, en cuanto que estimamos que, desde esta perspectiva estrictamente procesal, el proceso consigue su fin, aunque concluya con un fallo adverso a la parte recurrente.

A estos efectos, resulta oportuno recordar que, según es doctrina consolidada de esta Sala, que se expone en la sentencia de 15 de noviembre de 1996 (RA 2676/1992), con cita de la sentencia de 30 de noviembre de 1995 , el principio de economía procesal y el adecuado entendimiento del derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza el artículo 24 de la Constitución, requieren que, incluso cuando se aprecien vicios de procedimiento o de forma en los actos administrativos, sea excepcional la decisión de los Tribunales que se limita a acordar la retroacción del procedimiento para que, subsanados los defectos formales, se dicte un nuevo acto administrativo, debiendo aquellos, por el contrario, pronunciarse sobre la cuestión material realmente suscitada.

La justificación de esta doctrina jurisprudencial formulada respecto del principio de economía procesal se sustenta en el carácter instrumental de las exigencias procedimentales y formales de la actuación administrativa, orientadas a la garantía de los derechos de los ciudadanos y el acierto de la propia Administración, de manera que la transcendencia invalidante de las infracciones de aquellas está supeditada



a la quiebra de los derechos de contradicción o de defensa o a la privación de elementos esenciales de conocimiento que puedan variar el contenido del acto.

A su vez, el principio antiformalista refiere su significado a reconocer que las formalidades procesales que informan el recurso contencioso-administrativo han de entenderse siempre para servir a la Justicia, garantizando el acierto de la decisión judicial, y no como obstáculos encaminados a dificultar el pronunciamiento de la sentencia sobre la cuestión de fondo, como se advirtió en la Exposición de Motivos de la Ley Jurisdiccional de 27 de diciembre de 1956 .

En este sentido, en el supuesto litigioso examinado, entendemos que la censura casacional carece de trascendencia, en cuanto combate, desde la perspectiva de vulneración del principio de economía procesal y del principio antiformalista, el obiter dicta contenido en el fundamento jurídico octavo de la sentencia recurrida, que, contradiciendo a la argumentación de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ofrece un cauce procedimental para modificar la patente europea registrada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 70.7 del ADPIC , con el objeto de que se determine si es procedente la publicación de las reivindicaciones de producto formuladas. Por ello, no apreciamos que se haya producido por la Sala de instancia infracción del ordenamiento procesal en los términos en que quedó planteado e debate sobre la cuestión de fondo, referente a determinar si se había producido una inadecuada aplicación del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986, 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 , al mantener el texto de la traducción inicial de la patente.

**CUARTO.- Sobre el séptimo motivo de casación: la alegación de infracción del artículo 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.**

El séptimo motivo de casación, fundado en la infracción del artículo 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, en relación con el artículo 70.4 del Convenio de la Patente Europea, debe ser acogido, en cuanto reconocemos que el reproche que se formula a la sentencia recurrida, por rechazar que quepa aplicar analógicamente la vía de la revisión de la traducción para adecuar el ámbito de protección, resulte justificado, según la doctrina jurisprudencial expuesta en la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 4 de noviembre de 2010 (RC 6864/2009), en la que dijimos:

*« [...] Sobre los motivos quinto y sexto, relativos al procedimiento de revisión de la traducción de una patente europea y a la aplicación del Convenio ADPIC.*

*Analizaremos de forma conjunta los motivos quinto y sexto, ya que ambos 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.*

*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".*

*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.*

*La entidad recurrente sostiene que la Sala se equivoca cuando afirma que la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene un cierto margen de calificación del contenido de la traducción que se le presenta, infringiendo con ello lo dispuesto en los artículos 65.1 y 70.3 y 4 del Convenio de la Patentes Europea y 11 y 12 del Real Decreto 2424/1986. La parte justifica su afirmación en que el tenor de los citados preceptos no establece ni tiene previsto ningún procedimiento por el que las oficinas nacionales de propiedad industrial puedan entrar a examinar y, en su caso, rechazar, el contenido de las traducciones de las patentes europeas o de las revisiones de las mismas que se les presenten, cuya publicación sería obligada. En cuanto a los solicitantes, su única obligación sería el pago de la tasa correspondiente.*



La Sala de instancia, por su parte, indica a la entidad actora, como se puede observar en el párrafo transcrito, 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.

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. Cualquier 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 las 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.*

[...]

*En cualquier caso, lo cierto es que nada puede objetarse a que en un momento posterior a las fechas citadas, en concreto el 31 de marzo de 2.006, el titular de una patente farmacéutica haya presentado, como es el caso de Pfizer una revisión de la traducción inicial para ampliar la protección a los productos cuyas reivindicaciones no fueron incluidas en la misma como consecuencia de la reserva formulada por España al Convenio de la Patente Europea.*



*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 si 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.*

*Estimados los motivos quinto y sexto del recurso de casación en los términos vistos, resulta ya innecesario proceder al estudio del motivo séptimo relativo a la supuesta infracción del artículo 30.3 y 4 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados por la inaplicación del ADPIC, cuya pretensión, en todo caso, se ve satisfecha con lo dicho anteriormente . » .*

En consecuencia con lo razonado, al estimarse el séptimo motivo de casación formulado, que hace innecesario el examen del octavo motivo de carácter sustantivo deducido, declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil WARNER-LAMBERT COMPANY contra la sentencia de la Sección Segunda a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de febrero de 2009, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1439/2006 , que casamos.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, atendiendo a la fundamentación jurídica expuesta, estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil WARNER-LAMBERT COMPANY contra el apartado segundo de la parte dispositiva de la resolución dictada por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2006, que resuelve estimar los recursos de alzada interpuestos por MEDICHEM, S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A., CHEMO IBÉRICA, S.A., QUÍMICA SINTÉTICA, S.A., LABORATORIOS CINFA, S.A., ACOST COMERCIAL GENERIC PHARMA, S.L., FARMANEU, S.L, LABORATORIOS STADA, S.L., MERCK GENÉRICOS, S.L., SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A., RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. y LABORATORIOS NORMON, S.A., contra la admisión de la revisión de la traducción de la patente europea nº 87107847 (número de publicación 0247633), procedimiento para preparar trans-6-6(2-3(3-o 4-carboxamido- sustituido-pirrol-1-il)-4-hidroxipiran-2-onas con actividad inhibidora de la síntesis de colesterol, y su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de julio de 2006, que anulamos por no ser conforme a Derecho, ordenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas que proceda a la publicación de la revisión de la referida traducción de la patente europea en aplicación del artículo 70.7 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

#### **QUINTO.- Sobre las costas procesales.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

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**

**Primero.- Que debemos declarar y declaramos haber lugar** al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil WARNER-LAMBERT COMPANY contra la sentencia de la Sección Segunda a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de febrero de 2009, dictada en el recurso contencioso- administrativo 1439/2006 , que casamos.

**Segundo.- Estimar el recurso** contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil WARNER-LAMBERT COMPANY contra el apartado segundo de la parte dispositiva de la resolución dictada por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2006, que resuelve estimar los recursos de alzada interpuestos por MEDICHEM, S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A., CHEMO IBÉRICA, S.A., QUÍMICA SINTÉTICA, S.A., LABORATORIOS CINFA, S.A., ACOST COMERCIAL GENERIC PHARMA, S.L., FARMANEU, S.L, LABORATORIOS STADA, S.L., MERCK GENÉRICOS, S.L., SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A., RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. y LABORATORIOS NORMON, S.A., contra la admisión de la revisión de la traducción de la patente europea 87107847 y su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de julio de 2006, que anulamos por no ser conforme a Derecho, ordenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas que proceda a la publicación de la revisión de la traducción de la patente europea número 87107847 (número de publicación 0247633), procedimiento para preparar trans-6-6(2-3(3-o 4-carboxamido-sustituido-pirrol-1-il)-4- hidroxipiran-2-onas con actividad inhibidora



de la síntesis de colesterol, en aplicación del artículo 70.7 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

**Tercero.- No efectuar expresa imposición de las costas** procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso 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.- Rubricados. **PUBLICACIÓN.**- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.

FONDO DOCUMENTAL CENDO