

Roj: **STS 927/2011** - ECLI: **ES:TS:2011:927**Id Cendoj: **28079130032011100079**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**Sede: **Madrid**Sección: **3**Fecha: **03/03/2011**Nº de Recurso: **2790/2010**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **RECURSO CASACIÓN**Ponente: **EDUARDO ESPIN TEMPLADO**Tipo de Resolución: **Sentencia**Resoluciones del caso: **STSJ M 12950/2009,**
STS 927/2011

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a tres de Marzo 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 2.790/2.010, interpuesto por PFIZER HEALTH AB, representada por el Procurador D. Óscar García Cortés, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 22 de octubre de 2.009 en el recurso contencioso-administrativo número 1.447/2.006 , sobre inadmisión de traducción de la **patente** europea número 325.571 "PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR NUEVAS 3.3 DIFENILPROPILAMINAS" presentada con posterioridad a la solicitud de reconocimiento en España.

Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y MEDICHEM, S.A. y LABORATORIOS LICONSA, S.A.U. representadas por el Procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 22 de octubre de 2.009 , desestimatoria del recurso promovido por Pfizer Health AB contra la resolución dictada por la Oficina Española de **Patentes** y Marcas de fecha 27 de octubre de 2.006 en relación con la **patente** europea nº 325.571 "PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR NUEVAS 3.3 DIFENILPROPILAMINAS" (correspondiente a la solicitud 89850017.8). Por dicha resolución, por un lado, se deja sin efecto una anterior de 20 de julio de 2.006 del Jefe del Área de examen de **patentes** químicas -por la que no se admitía la revisión de la **patente**-, anulando la misma (como consecuencia de la estimación del recurso de alzada formulado por la titular de la **patente**) y acordando, por otro, mantener el texto de la **patente** tal como fue validado para España conforme a la traducción inicial presentada en el plazo de tres meses tras el anuncio de la mención de la concesión de la **patente** por la Oficina Europea de **Patentes** (aceptando así los argumentos expresados por Medichem, S.A. y Laboratorios Liconsa, S.A.U. al oponerse a la publicación efectuada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de la traducción a través de su recurso de alzada).

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 9 de marzo 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 Pfizer Health AB ha comparecido en forma en fecha 19 de enero de 2.010, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, que se formula 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 de los artículos 33.1 y 67.1 de la mencionada norma, del artículo 218.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y del artículo 24.1 de la Constitución;
- 2º, basado en el mismo apartado que el anterior, también por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, igualmente los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley jurisdiccional, 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 24.1 de la Constitución;
- 3º, también amparado en el apartado 1.c) del citado 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 de los artículos 24.1 y 120.3 de la Constitución y del artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil;
- 4º, que se basa igualmente en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional, en este caso por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales causando indefensión, y en concreto de los artículos 33.2 y 24.1 de la Constitución, así como del artículo 24.2 de la Norma suprema;
- 5º, amparado en el apartado 1.d) del reiterado precepto procesal, por infracción de los artículos 65, 70.1, 70.3 y 70.4 del Convenio de Munich sobre la concesión de **patentes** europeas de 5 de octubre de 1.973, y de los artículos 11 y 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 1.973;
- 6º, que también se basa en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional, por infracción de los artículos 70.7 y 70.2 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, Anexo IC del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, y
- 7º, basado asimismo en el apartado 1.d) del reiterado artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de los artículos 30.3 y 30.4 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los tratados de 23 de mayo de 1.969.

Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case y deje sin efecto la recurrida y se acuerde estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de **Patentes** y Marcas de 27 de octubre de 2.006, declarando la no conformidad a Derecho del apartado segundo de la parte dispositiva de la misma y acordando la publicación de la traducción revisada de la **patente** europea 325.571 en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 15 de septiembre de 2.010.

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

Asimismo se han opuesto al recurso de casación las también comparecidas Medichem, S.A. y Laboratorios Liconsa, S.A.U., cuya representación procesal suplica en su escrito que se desestime el recurso de casación formulado de adverso, con expresa imposición de las costas causadas.

QUINTO .- Por providencia de fecha 14 de enero de 2.011 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 23 de febrero 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 Pfizer Health AB impugna en casación la Sentencia dictada el 22 de octubre de 2.009 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Madrid que desestimó el recurso contencioso administrativo entablado por la recurrente contra la resolución de la Oficina Española de **Patentes** y Marcas de 27 de octubre de 2.006, por la que se rechazó la publicación de la revisión de la traducción de la **patente** europea nº 325.571 "Procedimiento para preparar nuevas 3.3 Difenilpropilaminas" que había solicitado la recurrente.



Mediante la referida resolución de 27 de octubre de 2.006, la Oficina Española de **Patentes** y Marcas anuló por un lado, a instancias de la ahora recurrente en casación, una previa resolución de 20 de julio de 2.006 por la que se había dejado sin efecto la publicación de la revisión de la traducción de diversas **patentes**, entre las que se contaba la afectada por el presente recurso; por otro lado, en la propia resolución de 27 de octubre de 2.006 se estimaba el recurso de alzada de otras sociedades mercantiles contra la referida admisión de la revisión de las traducciones, manteniendo en consecuencia los textos de las **patentes** afectadas tal como fueron validadas para España conforme a la traducción inicial presentada en aplicación de los artículos 65 del Convenio de la **Patente** Europea de 5 de octubre de 1.973 y 7 y 11 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, de aplicación en España de dicho Convenio, dentro del plazo de tres meses tras el anuncio de la concesión de las mismas por parte de la Oficina Europea de **Patentes**.

El recurso se articula mediante siete motivos, de los que los cuatro primeros se formulan al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción y los tres restantes se acogen al apartado 1 .d) de dicho precepto. En el primer motivo se alega incongruencia *extra petita*, por haberse pronunciado la Sala sobre cuestiones no planteadas por las partes ni controvertidas en el recurso en los fundamentos de derecho sexto y séptimo de la Sentencia. El segundo motivo se basa, por el contrario, en la supuesta incongruencia omisiva en relación con la vulneración del artículo 118 del Convenio de la **Patente** Europea, en relación con la posibilidad de que una **patente** europea tenga distinto contenido en los países signatarios y sobre la aplicación indebida por parte de la Oficina Española de **Patentes** y Marcas de los artículos 7, 8 y 9 del Real Decreto 4242/1986 . El tercer motivo se basa en la insuficiente motivación, según la recurrente, respecto a la competencia de la Oficina Española de **Patentes** y Marcas sobre el examen del contenido de la traducción revisada. En el cuarto motivo, último de los acogidos al apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional, se queja la recurrente de la inaplicación del artículo 33.2 de la Ley de la Jurisdicción, así como del derecho a una sentencia fundada en derecho y a un proceso sin dilaciones indebidas, dado que la Sentencia desestima la demanda no por afirmar que no tuviera derecho al reconocimiento de las **patentes** de producto, sino por considerar que el cauce escogido no era el adecuado.

En los tres motivos basados en el apartado 1.d) del artículo 88 se plantean las siguientes alegaciones. En el quinto se denuncia la infracción de los artículos 65 y 70, apartados 1, 3 y 4 del Convenio de la **Patente** Europea y 11 y 12 del Real Decreto 2424/1986, por no admitir la publicación de la revisión de la traducción y proceder al examen del contenido de la misma. El motivo sexto se basa en la supuesta infracción, por aplicación indebida, del artículo 70.7 del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (en adelante, ADPIC), y por inaplicación del apartado 2 del mismo precepto, al no reconocerse la protección a las reivindicaciones de producto y no admitir la modificación de los registros ya concedidos. Finalmente, en el motivo séptimo se denuncia la infracción del artículo 30, apartados 3 y 4, del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en relación con la prevalencia del Acuerdo ADPIC citado.

SEGUNDO .- Sobre el primer motivo, referido a la incongruencia *extra petita* .

En el primer motivo se denuncia la incongruencia por exceso en que habría incurrido la Sentencia al resolver, se dice, en los fundamentos de derecho quinto y sexto, dos cuestiones sobre los que la entidad recurrente no habría tenido ocasión de pronunciarse, originando con ello la consiguiente indefensión. La Sala hubiera debido hacer uso, afirma la parte actora, de la posibilidad prevista en el artículo 33.2 de la Ley de la Jurisdicción para que se pronunciasen las partes.

En los fundamentos quinto y sexto a los que se refiere la parte recurrente, la Sala se pronuncia sobre la alegación de vulneración de los principios de confianza legítima y de igualdad en la aplicación de la ley (fundamento sexto) y sobre la supuesta vulneración del artículo 54.1.c) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), precepto que determinaría la nulidad de la resolución impugnada al haberse apartado la Oficina Española de **Patentes** y Marcas sin motivación de sus propios precedentes (fundamento séptimo).

Efectivamente tiene razón la mercantil demandante que tales cuestiones no fueron planteados por ella en su demanda, por lo que puede que tales fundamentos se correspondan probablemente con alguno de los restantes recursos que sobre la misma cuestión (inadmisión de revisión de traducciones de **patentes** de productos farmacéuticos) han sido resueltas por la misma Sala de instancia.

Sin embargo, aun siendo por tanto incongruentes con la demanda las afirmaciones que sobre tales cuestiones realiza la Sala, se trata de un error irrelevante, puesto que la *ratio decidendi* de la Sentencia es ajena por completo a dichos fundamentos. En los mismos se rechazan alegaciones no formuladas por la actora y por tanto ajenas al debate planteado en este recurso, pero sin que por ello repercuta en el rechazo de las cuestiones de fondo sí planteadas por la empresa recurrente en los restantes fundamentos de derecho. En suma, no ha habido incongruencia causante de indefensión, por lo que debe ser rechazado el motivo.



TERCERO .- Sobre el segundo motivo, relativo a la supuesta incongruencia omisiva de la Sentencia.

Según la parte recurrente la Sentencia habría incurrido en incongruencia omisiva respecto a la vulneración del artículo 118 del Convenio de la **Patente** Europea alegada en dos motivos esenciales planteados en la demanda, con vulneración de lo dispuesto en los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley jurisdiccional, 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable supletoriamente, y 24.1 de la Constitución, en su doble vertiente de derecho fundamental a una sentencia motivada y congruente.

Según sostiene la parte la Sala sentenciadora no se ha pronunciado sobre la vulneración por parte de la resolución administrativa recurrida del artículo 118 del Convenio de la **Patentes** Europea por admitir la posibilidad de que la **patente** objeto del litigio pudiera tener distintos contenidos en los países signatarios del Convenio, interpretación frente a la que se alegaba en el fundamento de derecho segundo de la demanda. Asimismo se habría argumentado en el fundamento de derecho cuarto de la demanda sobre la aplicación indebida en la resolución administrativa recurrida de los artículos 7, 8 y 9 del Real Decreto 4242/1986, de 10 de octubre, sin haber obtenido respuesta.

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 las 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.

En el supuesto presente no puede prosperar el motivo porque no puede afirmarse que la Sala haya dejado sin respuesta cuestiones esenciales atinentes a las pretensiones deducidas ante ella. En efecto, en cuanto a la primera de las dos alegaciones mencionadas por la recurrente, no es cierto que la Sala de instancia haya desconocido la problemática relativa a la posibilidad de que una **patente** europea tenga un contenido diferente en los distintos países, ya que precisamente acepta expresamente la posibilidad de pluralidad de contenidos de una **patente** en el fundamento de derecho sexto, en el que tras reproducir el texto del artículo 2 del Convenio de la **Patente** Europea afirma textualmente "así las cosas y en contra de lo que sostiene el Juez de lo Mercantil de Madrid, si bien la **Patente** Europea es único, produce distintos efectos según el país para el que se solicite, y por tanto, las reivindicaciones del producto no estaban protegidas en España". De este modo, y aunque la conclusión de la Sala no fuese la perseguida por la parte debido al distinto enfoque del litigio realizado en la Sentencia, 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 pronuncia sobre la misma.

La segunda cuestión supuestamente omitida se refiere a la alegada infracción por aplicación indebida de los artículos 7 a 9 del Real Decreto 2424/1986, pues según la parte nada tendría que ver la validación inicial de una **patente** al amparo de dichos preceptos con la posterior revisión de dicha traducción ya sin sujeción a plazo. Pues bien, tampoco ha incurrido la Sentencia en incongruencia omisiva en este punto, ya que el hecho de que la Sentencia no se refiera directamente a la alegada aplicación indebida de los citados preceptos por parte de la resolución administrativa en forma alguna puede considerarse una falta de respuesta. En efecto, tal cuestión quedaba para la Sala fuera del debate al rechazar la pretensión deducida por la parte -la publicación con plenos efectos de la revisión de la traducción- por una razón anterior de carácter procedimental, cual era la inadecuación del procedimiento empleado para alcanzar la protección de las reivindicaciones de productos no incluidas en la traducción inicial presentada en su momento. Así pues y en contra de lo que sostiene la parte, se trata de un caso claro de rechazo implícito de una alegación como consecuencia de que el planteamiento del órgano judicial de la cuestión principal del recurso difiere sustancialmente del formulado por el recurrente.

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.

CUARTO .- Sobre el tercer motivo, referido a la supuesta falta de motivación en relación con la competencia de la Oficina Española de **Patentes** y Marcas.

En el primer fundamento de la demanda la mercantil recurrente objetaba la competencia de la Oficina Española de **Patentes** y Marcas para denegar la publicación de una revisión de traducción de una **patente** europea y



considera que la respuesta dada por la Sala carece de suficiente motivación y, en consecuencia, incurre en arbitrariedad.

La Sala había contestado a la alegación de la recurrente en los siguientes términos:

"[...] 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 cuarto *in fine*)

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.

QUINTO .- Sobre el motivo cuarto, referido al artículo 33.2 de la Ley jurisdiccional.

Considera la parte recurrente que la Sala, en una interpretación conforme al derecho a la tutela judicial efectiva, debió entrar en el fondo del asunto, decidiendo sobre si la entrada en vigor del ADPIC ha determinado la posibilidad de que obtenga la protección íntegra de la **patente** europea objeto del litigio (procedimientos y productos), sin reenviarle a otro procedimiento administrativo. También afirma la entidad recurrente, que si la Sala entendía, tal como manifiesta en el fundamento de derecho octavo, que resultaba posible una aplicación analógica del artículo 70.7 del ADPIC , pero que ello suponía resolver sobre un motivo no formulado por las partes, debía haber aplicado el artículo 33.2 de la Ley de la Jurisdicción y haber sometido tal cuestión a la consideración de las mismas. No haberlo hecho ha supuesto una auténtica denegación de justicia contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución y al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas garantizado en el apartado 2 del mismo precepto constitucional.

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.

SEXTO .- 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 séptimo 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 calificadoradora 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 calificadoradora 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 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.

En el caso de autos la solicitud de la **patente** es de 7 de junio de 1.991, mientras que la publicación de la misma es de 19 de abril de 1.995, 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 .

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.

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 27 de octubre de 2.006 en lo que respecta a la estimación del recurso de Medichem contra la admisión de la revisión de la traducción y su publicación en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial, cuya validez declaramos, y dejando subsistente la estimación del recurso de Pfizer contra la previa resolución de la Oficina Española de **Patentes** y Marcas de 20 de julio de 2.006, que había dejado sin efecto la referida admisión de la revisión de la traducción y su publicación.

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 Pfizer Health AB contra la sentencia de 22 de octubre de 2.009 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 1.447/2.006 , sentencia que casamos y anulamos.

2. Que ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo mencionado en el número anterior, interpuesto por Pfizer Health AB contra la resolución de la Oficina Española de **Patentes** y Marcas de fecha 27 de octubre de 2.006 dictada en relación con la **patente** europea 325.571 "PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR NUEVAS 3.3 DIFENILPROPILAMINAS" (correspondiente a la solicitud 89850017.8), que anulamos parcialmente, tan sólo en lo que respecta al punto 2º de la parte resolutive (la estimación de los recursos de alzada interpuestos por Medichem, S.A. y Laboratorios Liconsa, S.A.U.) y en lo que se refiere a la mencionada **patente**.

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.-