



Roj: **STS 5336/2010 - ECLI:ES:TS:2010:5336**

Id Cendoj: **28079130032010100308**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **3**

Fecha: **22/10/2010**

Nº de Recurso: **154/2010**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **RECURSO CASACIÓN**

Ponente: **EDUARDO ESPIN TEMPLADO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **STSJ CV 7405/2009,**
STS 5336/2010

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Octubre de dos mil diez.

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 154/2.010, interpuesto por D. Casiano, representado por el Procurador D. Jorge Laguna Alonso, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en fecha 6 de noviembre de 2.009 en el recurso contencioso-administrativo número 278/2.007, sobre denegación de patente de invención número 200300857 "ELIMINACIÓN BIOLÓGICA DE METALES CONTAMINANTES".

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia de fecha 6 de noviembre de 2.009, desestimatoria del recurso promovido por D. Casiano contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas dictadas en fechas 3 de octubre de 2.005 y 14 de noviembre de 2.006, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se denegaba el registro de la patente de invención nº 200300857, denominada "Eliminación biológica de metales contaminantes".

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 15 de diciembre de 2.009, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO .- Emplazadas las partes, la representación procesal de D. Casiano ha comparecido en forma en fecha 8 de febrero de 2.010, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) el 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 24 y 9.3 de la Constitución, y

- 2º, que se basa en el apartado 1.d) del ya citado precepto procesal, por infracción de los artículos 17, 18 y 23 del Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 marzo, de Patentes, aprobado por Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, en relación con los artículos 105 bis, 105 ter y 138.3 del Convenio de Munich



sobre concesión de patentes europeas de 5 de octubre de 1.973 -versión tras el Acta de revisión de 29 de noviembre de 2.000-.

Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case y anule la recurrida, acordando la nulidad y no conforme a derecho el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de noviembre de 2.006 que desestimaba el recurso de alzada contra la denegación de la patente de invención nº 200300857, y se acuerde tener por presentada y válida la memoria y juego de reivindicaciones adjuntadas a los escritos de interposición del recurso y de demanda contencioso- administrativa, dando continuación a la tramitación de la patente, así como revocar y anular por no ajustarse a derecho la resolución recurrida.

El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 15 de abril 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 declare no haber lugar al mismo y se impongan las costas al recurrente.

QUINTO .- Por providencia de fecha 1 de julio de 2.010 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 13 de octubre de 2.010, 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.

Don Casiano impugna en casación la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el 6 de noviembre de 2.009, que desestimó el recurso contencioso administrativo entablado frente a la denegación de la patente de invención 200300857 "Eliminación biológica de metales contaminantes". La denegación se debió a la falta de correspondencia entre algunas de las reivindicaciones y las correspondientes descripciones.

La Sala juzgadora funda la desestimación del recurso en las siguientes consideraciones:

"Primero. El presente recurso se ha interpuesto por el Procurador don Onofre Marmeneu Laguía, en nombre y representación de don Casiano , contra la Resolución de la Directora General del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 14 de noviembre de 2006, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra la resolución de 3 de octubre de 2005, denegatoria de la patente nacional P 200300857/8 "método biológico de contaminantes".

Segundo. La cuestionada denegación se motiva por el defecto de subsanación en plazo de los defectos indicados por la Administración (art. 23 del Reglamento de la Ley 11/2986) sin que ello se haya desvirtuado mediante la documentación aportada con el escrito de interposición del recurso de alzada formulado contra la resolución denegatoria de la patente de 3 de octubre de 2005 (BOPI de 1 de noviembre de 2005) así, en el informe de los Servicios Técnicos de Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Área de Examen de Patentes Químicas, de 19 de octubre de 2006, se indica:

"La reivindicación 1 no está fundada en la descripción. Las especies incluidas en esta reivindicación no se encuentran incluidas en la descripción por haberlas eliminado el solicitante de la memoria.

La reivindicación 2 no está fundada en la descripción. En la descripción no se indica que se pueda incluir el gen homólogo de Arabidopsis thaliana".

Dado el carácter técnico de la cuestión planteada en este recurso y a la vista del citado Informe en el que, expresa e inequívocamente, se indica la falta de fundamento de las reivindicaciones 1 y 2, procede desestimar la pretensión actora porque las deficiencias apuntadas debieron subsanarse en plazo en la previa administrativa, sin que, por ello, la aportación con la demanda de una nueva memoria y reivindicaciones de la patente de que se trata, pueda justificar la anulación de la resolución recurrida ni, como también, se pide, la validez de la memoria y reivindicaciones de que se trata a fin de continuar la tramitación de la patente por la Oficina Española de Patentes y Marcas, lo que exige la nulidad de la resolución impugnada con la consiguiente retroacción de actuaciones que, en este caso, no procede porque la denegación de la patente se funda en la no subsanación en plazo de los defectos indicados al solicitante, lo que es evidente respecto a la reivindicación 1. Cabe añadir, a mayor abundamiento, la proposición de prueba pericial alguna que acreditara, técnicamente, la subsanación de los defectos que justificaron la cuestionada denegación sin olvidar que esta Sala y en este proceso debe revisar desde las exigencias del ordenamiento jurídico la razón, fundamento y motivación de la resolución recurrida sin que, como es sabido, puede sustituir el criterio técnico de la Administración mediante apreciaciones y consideraciones de tal índole sin más fundamento que la aportación de unos documentos con



la demanda de contenido propiamente técnico que, por sí solos, no hacen prueba de la arbitrariedad o error de la decisión administrativa." (fundamentos de derecho primero y segundo)

El recuso se articula mediante dos motivos. El primero, acogido al apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, se basa en la supuesta infracción del procedimiento administrativo, en el que no se le dio ocasión de subsanar las deficiencias aducidas en la denegación, causándole indefensión, con vulneración de los artículos 24 y 9.3 de la Constitución. El segundo motivo se ampara en el apartado 1.d) del citado precepto de la Ley procesal, y se basa en la infracción de los artículos 17, 18 y 23 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes (Ley 11/1986, de 20 de marzo), en relación con los artículos 105 bis y ter y 138.3 del Acta de revisión del Convenio sobre Concesión de la Patente Europea de 5 de octubre de 1.973 (revisado el 17 de diciembre de 1.991), por no haberle sido concedido trámite para subsanar las deficiencias detectadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

SEGUNDO .- Sobre el primer motivo, relativo a la indefensión en vía administrativa.

En el motivo la parte aduce que la Sentencia impugnada ha ratificado la actuación administrativa de denegar la patente solicitada por existir determinadas deficiencias en la solicitud que fueron objetadas por vez primera en la propia resolución denegatoria que desestimó la alzada. Al haber denegado la solicitud sin haber examinado el último texto modificativo de la descripción y de las reivindicaciones por no haber sido presentado en el plazo conferido al solicitante al amparo del artículo 23 del Reglamento se le habría causado indefensión. Afirma el recurrente que era posible la subsanación de defectos señalados en el curso de la tramitación del procedimiento de concesión de la patente en vía de recurso de alzada, en contra de lo sostenido por la Oficina Española de Patentes y Marcas y validado por la Sala de instancia.

El motivo no puede prosperar, puesto que está erróneamente articulado. En efecto, se formula un motivo al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción alegando una supuesta infracción del procedimiento administrativo. Sin embargo, las infracciones procesales que pueden ser alegadas al amparo del citado apartado de la ley son las ocasionadas en el propio procedimiento judicial, como bien se deduce del propio precepto (referido a las normas que regulan "los actos y garantías procesales") y de la muy abundante jurisprudencia recaída sobre el mismo. En todo caso, la queja que subyace al motivo es sustancialmente la misma que se plantea en el motivo segundo como infracción normativa al amparo del artículo 88.1.d) del la Ley jurisdiccional.

TERCERO .- Sobre la indebida denegación de la posibilidad de subsanación de defectos.

En el segundo motivo se alega, al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción la infracción de los artículos 17, 18 y 23 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes (Ley 11/1986, de 20 de marzo), en relación con los artículos 105 bis y ter y 138.3 del Acta de revisión del Convenio sobre Concesión de la Patente Europea de 5 de octubre de 1.973 (revisado el 17 de diciembre de 1.991), por no haberle sido concedido trámite para subsanar las deficiencias detectadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Debe reseñarse que antes de proceder a la denegación de la solicitud de patente la Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó al solicitante, en aplicación del artículo 18.1 del Reglamento de la Ley de Patentes (Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre), tres plazos sucesivos de subsanación de defectos observados en la misma, en los que la parte presentó sendos escritos en los que trató de corregir tales defectos. Sin embargo, frente al escrito de contestación al último suspenso, la Oficina, en aplicación de lo previsto en el artículo 23.a) del citado Reglamento, denegó la solicitud por entender que subsistían defectos no debidamente subsanados en el plazo otorgado. En el recurso de alzada la parte volvió a aportar nuevo escrito de reivindicaciones y descripciones tratando de corregir las deficiencias señaladas en el escrito de denegación, pero este escrito ya no fue examinado por entender la Oficina que dichas deficiencias no habían sido subsanadas en el plazo otorgado, objeción procedimental confirmada por la Sala de instancia (fundamento de derecho segundo transcrito *supra*).

Los artículos mencionados, cuya infracción se aduce en el presente motivo, son del siguiente tenor:

"Artículo 18 .

1. Si la solicitud de patente presentase alguno de los defectos mencionados en el artículo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial notificará al solicitante todas las objeciones para que éste, en el plazo de dos meses, subsane los defectos o efectúe las alegaciones que estime oportunas en defensa de la solicitud de patente. [...] " (artículo 18)

"Artículo 23 .



El Registro de la Propiedad Industrial denegará total o parcialmente la solicitud cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que subsisten defectos que no hubieran sido debidamente subsanados en el plazo otorgado al efecto. [...] (artículo 23)

Aduce también el recurrente las directrices internas de la Oficina en relación con el procedimiento de examen de solicitudes de patentes, que contemplan la posibilidad de otorgar sucesivos plazos de subsanación. Lo cierto es que el órgano administrativo concedió en efecto tres sucesivos plazos de subsanación y sólo entonces procedió a denegar la solicitud. El tenor de los preceptos que se han reproducido llevan a la conclusión de que resulta efectivamente admisible el procedimiento seguido en el caso de autos de admitir sucesivos plazos de subsanación, pero tampoco puede afirmarse que dicha posibilidad resulte obligada en todo caso para la Oficina, como parece entender la parte y ello por varias razones. Por un lado, porque resulta indiscutible que la Oficina está habilitada por el artículo 23.1 del referido Reglamento de la Ley de Patentes a denegar una solicitud de patente cuando los defectos puestos de manifiesto en el suspenso no son adecuadamente subsanados en el plazo otorgado al efecto. Por otro, porque no puede pretenderse que el procedimiento persista indefinidamente en una sucesión sin fin de suspensos y escritos de subsanación. Finalmente, porque la Oficina puede entender que algunos defectos afectan a aspectos esenciales de la patente pretendida o bien que el solicitante no ha actuado diligentemente en la subsanación de las deficiencias puestas de manifiesto, casos en los que tras un primer suspenso resultaría procedente la inmediata denegación de la patente solicitada.

Dicho lo anterior no hay inconveniente en reconocer que tratándose con mucha frecuencia de procedimientos complejos por la propia naturaleza de la patente pretendida, la Administración debe extremar las precauciones para que los solicitantes puedan obtener la protección de los inventos producidos mediante la oportuna concesión de posibilidades de subsanación, incluso sucesivas cuando ello sea razonable.

Pues bien, en el caso de autos tiene razón el recurrente al objetar que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha procedido a denegar la solicitud en aplicación de lo dispuesto en el artículo 23.1 de una forma excesivamente perentoria y que, teniendo en cuenta las objeciones presentadas, debía bien haber admitido una nueva posibilidad de subsanación antes de la denegación, bien haber considerado la subsanación pretendida al formular el recurso de alzada.

En efecto, las razones de la denegación, confirmadas en alzada, son el desajuste entre las reivindicaciones y las correspondientes descripciones incluidas en el último escrito del solicitante. Ahora bien, pese a la lacónica formulación de la causa de denegación parece claro que tales desajustes no se deben a aspectos técnicos de fondo, sino a defectos o deficiencias claramente subsanables, apreciados *ex novo* en ese último escrito de memoria y reivindicaciones y que no afectan a la aportación innovadora de la patente solicitada. Así, en cuanto a la reivindicación primera, se le objeta que las especies incluidas en la misma "no se encuentran incluidas en la descripción por haberlas eliminado el solicitante de la memoria", lo que efectivamente puede comprobarse comparando los textos de la memorias presentadas tras el segundo y el tercer suspenso. Ahora bien, como parece que tal listado de especies no había suscitado ninguna objeción, su supresión por el propio solicitante parece deberse más bien a un error puramente formal de naturaleza subsanable que a una objeción técnica, al igual que parece suceder con la objeción formulada a la segunda reivindicación.

Siendo así las cosas resultaba obligado para la Oficina Española de Patentes y Marcas haber permitido la subsanación de tales deficiencias de la descripción por alguno de las dos vías antes mencionadas, otorgar un nuevo plazo de subsanación o bien, en su caso, admitiendo la subsanación pretendida al formular el recurso de alzada. En cuanto a esta posibilidad cabe señalar que no existe obstáculo legal para su aplicación en este tipo de procedimientos, en los que el plazo de subsanación previamente otorgado no es un plazo de caducidad y que implican una suerte de diálogo entre el solicitante y la Administración para depurar los posibles errores o insuficiencias de las reivindicaciones de patentes que resulten subsanables por su propia naturaleza.

Al no haberlo entendido así la Sala de instancia, que ha confirmado la legalidad de la decisión administrativa denegatoria de la patente, debe estimarse el motivo y con ello el recurso de casación, así como asimismo el recurso contencioso administrativo *a quo* , al objeto de permitir al recurrente subsanar los defectos que la Administración pueda haber observado en su último escrito de reclamación de la patente y que resulten efectivamente subsanables.

CUARTO .- Conclusión y costas.

A tenor de lo expuesto, procede estimar el recurso de casación y estimar asimismo el recurso contencioso administrativo previo, anulando la resolución administrativa denegatoria y su confirmación en alzada, retro trayendo las actuaciones al momento anterior a la primera de ellas al objeto de que la Administración



otorgue al solicitante un nuevo plazo de subsanación con la indicación de los defectos subsanables en que hubiera incurrido en su anterior escrito de solicitud de patente.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 , no procede imponer las costas ni en la instancia ni en la 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

1. Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por D. Casiano contra la sentencia de 6 de noviembre de 2.009 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso contencioso-administrativo 278/2.007, sentencia que casamos y anulamos.

2. Que ESTIMAMOS el citado recurso contencioso-administrativo, interpuesto por D. Casiano contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 3 de octubre de 2.005 y 14 de noviembre de 2.006, dictadas en el expediente de patente de invención nº 200300857, que también anulamos, debiendo retrotraerse las actuaciones administrativas hasta el momento inmediatamente anterior a la primera de dichas resoluciones, a fin de que se conceda al solicitante un nuevo plazo de subsanación.

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 constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-