

## Resumen y comentario de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Núm. 1706/2010, de 9 de septiembre de 2010

### 1. Antecedentes de hecho

La entidad mercantil "Casting Iberica, S.L." planteó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ de Madrid) contra una resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por la que se emitía un informe sobre el estado de la técnica en la patente "Procedimiento de fabricación de apliques tridimensionales".

### 2. Fundamentos de Derecho

La recurrente solicitaba que el TSJ de Madrid anulase la resolución recurrida, porque en su opinión, la misma era contraria a derecho, en primer lugar, porque no se había respetado el plazo para interponer el recurso de revisión según el artículo 118.2 de la Ley 30/1992<sup>1</sup>. En segundo lugar, porque faltaba seguridad jurídica ante el cómputo de los plazos desde la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Así, en opinión de la recurrente, las anteriores actuaciones de la OEPM le generó una situación de indefensión.

El TSJ de Madrid, tras analizar las normas relacionadas con el caso, es decir, los artículos 34, 36 y 37 de la Ley 11/1986, de Patentes<sup>2</sup> y el artículo 30 del Real Decreto

---

<sup>1</sup> Artículo 118.2 de la Ley 30/1992: "Objeto y plazos. 2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa 1, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme."

Disponible en UAIPIT

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007841\\_L30.1992.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007841_L30.1992.pdf)

<sup>2</sup> Ley 11/1986, de Patentes

Artículo 34 "1. Una vez superado el examen de la solicitud previsto en el artículo 31, y recibida la petición del solicitante para que se realice el informe sobre el estado de la técnica, el Registro procederá a la elaboración de dicho informe con referencia al objeto de la solicitud de patente, dentro del plazo que reglamentariamente se establezca. 2. No podrá iniciarse la elaboración del informe hasta que quede definitivamente fijada, dentro del procedimiento de concesión, la fecha de presentación de la solicitud.

3. El informe sobre el estado de la técnica mencionará los elementos del estado de la técnica que puedan ser tomados en consideración para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la invención objeto de la solicitud. Se elaborará sobre la base de las reivindicaciones de la solicitud y teniendo en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos que hubieren sido presentados. 4. Para la realización del informe, el Registro, además de efectuar la búsqueda con la documentación de que disponga, podrá utilizar los servicios de los organismos nacionales e internacionales cuya colaboración hubiera sido previamente aprobada con carácter general por medio de Real Decreto. 5. Una vez elaborado el informe sobre el estado de la técnica, el Registro dará traslado del mismo al solicitante de la patente y publicará un folleto con dicho informe, haciendo el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». 6. Al mismo tiempo que el informe sobre el estado de la técnica, deberá publicarse la solicitud de patente si ésta no hubiera sido todavía publicada. "

2245/1986, así como el artículo 107.1 de la Ley 30/1992<sup>3</sup>, decidió confirmar la decisión de la OEPM y rechazar el recurso planteado. Así, consideró que la resolución recurrida era un mero acto de trámite que recogía el parecer del técnico informante, pero sin conceder o denegar la patente.

El TSJ de Madrid observó que no era aplicable al caso el modo de computar el plazo para los recursos extraordinarios porque la parte había interpuesto un recurso ordinario.

El TSJ de Madrid señaló que en lugar de un recurso contencioso-administrativo, lo procedente habría sido formular observaciones debidamente razonadas y documentadas al Informe Tecnológico de Patentes, en el plazo de dos meses desde la publicación en el Boletín Oficial Correspondiente.

---

Artículo 36. “1. Cualquier persona podrá formular observaciones debidamente razonadas y documentadas al informe sobre el estado de la técnica, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan. 2. Una vez finalizado el plazo otorgado a los terceros para la presentación de observaciones al informe sobre el estado de la técnica, se dará traslado de los escritos presentados al solicitante para que en el plazo reglamentariamente establecido al efecto formule las observaciones que estime pertinentes al informe sobre el estado de la técnica, haga los comentarios que crea oportunos frente a las observaciones presentadas por los terceros y modifique, si lo estima conveniente, las reivindicaciones.”

Artículo 37. “1. Con independencia del contenido del informe sobre el estado de la técnica y de las observaciones formuladas por terceros, una vez finalizado el plazo para las observaciones del solicitante, el Registro concederá la patente solicitada, anunciándolo así en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y poniendo a disposición del público los documentos de la patente concedida, junto con el informe sobre el estado de la técnica y todas las observaciones y comentarios referentes a dicho informe. En el caso de que se hubieren modificado las reivindicaciones, se pondrán a disposición del público las diversas redacciones de las mismas, con expresión de su fecha respectiva. 2. La concesión de la patente se hará sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae. 3. El anuncio de la concesión, que habrá de publicarse en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», deberá incluir las menciones siguientes: 1. El número de la patente concedida. 2. La clase o clases en que se haya incluido la patente. 3. El enunciado conciso del invento objeto de la patente concedida. 4. El nombre y apellidos, o la denominación social, y la nacionalidad del solicitante, así como su domicilio. 5. El resumen de la invención. 6. La referencia al «Boletín» en que se hubiere hecho pública la solicitud de patente y, en su caso, las modificaciones introducidas en sus reivindicaciones. 7. La fecha de la concesión. 8. La posibilidad de consultar los documentos de la patente concedida, así como el informe sobre el estado de la técnica referente a ella y las observaciones y comentarios formulados a dicho informe.”

Disponible en UAIPIT

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001471\\_F2-IP-ES-ley%20de%20patentes.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001471_F2-IP-ES-ley%20de%20patentes.pdf)

<sup>3</sup> Artículo 107. 1 de la Ley 30/1992 “Objeto y clases. 1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley. La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.”

Disponible en UAIPIT

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007841\\_L30.1992.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007841_L30.1992.pdf)

### 3. Comentario

Esta sentencia resolvió un conflicto surgido durante el proceso de concesión de una patente española. La recurrente había impugnado el informe sobre el estado de la técnica dictado por la OEPM para la patente "procedimiento de fabricación de apliques tridimensionales".

En el proceso de concesión de la patente española está previsto, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 11/1986, de Patentes que tras el examen de la solicitud por parte de la OEPM, se lleve a cabo por dicho registro, el Informe Tecnológico de Patentes a petición del solicitante. En dicho informe se mencionan los elementos del estado de la técnica que pueden ser tomados en cuenta para apreciar la novedad y actividad inventiva de la invención que se pretende patentar, y una vez que ya se ha elaborado, el mismo es publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).

Pues bien, en este caso, el solicitante de la patente planteó un recurso de alzada contra la OEPM por el que solicitaba la anulación de la resolución mediante la cual se emitía el mencionado informe. Dicho recurso al ser rechazado, la decisión de la OEPM fue a su vez recurrida ante el TSJ de Madrid.

Dicho Tribunal precisó acertadamente en esta sentencia, que la recurrente había obviado la norma del artículo 36 de la Ley 11/1986, de Patentes, según la cual "cualquier persona podrá formular observaciones debidamente razonadas y documentadas al informe sobre el estado de la técnica, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan". Así pues, en dicho punto del procedimiento de concesión, ante una posible oposición o necesidad de matización al contenido de dicho informe, lo procedente por parte del solicitante habría sido la formulación de observaciones en lugar del planteamiento de un recurso. Así, el mencionado artículo está en consonancia con la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pues su artículo 107 se establece que sólo se podrán interponer recursos de alzada y potestativo de reposición contra las resoluciones de trámite que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicios irreparables a los derechos e intereses de terceros.

De ahí que no resultara apropiado el recurso de alzada planteado por el solicitante ante la OEPM, pues la resolución impugnada no podía encajar en ninguno de los supuestos citados, ya que en virtud del artículo 37 de la Ley 11/1986 la patente, una vez finalizado el plazo para la formulación de observaciones y con independencia del contenido del Informe Tecnológico de Patentes, la OEPM concede la patente solicitada.

Así pues, el TSJ de Madrid en este caso desestimó acertadamente el recurso, pues la decisión impugnada era una resolución de trámite en un proceso de concesión de una patente débil, no podía producirse la indefensión e inseguridad jurídica alegadas por la recurrente, ya que dichos procesos terminan siempre con la concesión de la patente, sin

perjuicio de terceros y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

**Legislación relacionada disponible en UAIPIT:**

Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007841\\_L30.1992.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007841_L30.1992.pdf)

Ley 11/1986, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001471\\_F2-IP-ES-ley%20de%20patentes.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001471_F2-IP-ES-ley%20de%20patentes.pdf)

**Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:**

[http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search\\_detail.php?cfid=3592](http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3592)

**Autores:** Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez  
(Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)