

Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 3204/2012 del Tribunal Supremo, de 16 de mayo de 2012, (Bayer Healthcare AG contra Oficina Española de Patentes y Marcas)

1. Antecedentes de hecho

La sociedad "Bayer Healthcare AG" presentó el 30 de junio de 1989 ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) una solicitud de una patente europea que incluían reivindicaciones para proteger productos farmacéuticos y procedimientos necesarios para su elaboración.

En el momento de la solicitud de dicha patente estaba vigente una reserva, presentada por España al Convenio de la Patente Europea (CPE) conforme a su artículo 167.2.a), por la cual las patentes europeas en la medida que confirieran protección a los productos químicos y farmacéuticos como tales, no tendrían efecto en España.

El 30 de marzo de 2005, la Oficina Europea de Patentes concedió la patente europea solicitada por "Bayer Healthcare AG", y el 24 de junio del mismo año, se presentó a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) la traducción de dicha patente con el fin de que pudiera producir efectos en España. Dicha traducción comprendía únicamente las reivindicaciones relativas a los procedimientos de obtención del producto farmacéutico, pero no las relativas al producto en sí. La misma fue publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) el 16 de octubre de 2005.

Posteriormente, el 18 de mayo de 2006, "Bayer Healthcare AG" presentó ante la OEPM una revisión de la traducción de la patente europea que incorporaba esta vez las reivindicaciones de producto concedidas para el resto de Estados designados en la misma. Dicha revisión fue publicada en el BOPI el 1 de julio de 2006. No obstante, el 20 de julio del mismo año, la OEPM publicó una resolución por la cual dejaba sin efecto la revisión de la traducción publicada el 1 de julio por considerar que no se trataba de una revisión de la traducción, sino de una modificación del texto de la patente que añadía reivindicaciones al texto inicial traducido tal y como fue concedido para España en virtud de la reserva prevista en el mencionado art. 167.2.a) CPE.

El 27 de octubre de 2006 la OEPM dictó una nueva resolución que anulaba la dictada el 20 de julio de 2006, pero en la que estimaba el recurso de alzada planteado por otras sociedades contra la admisión y publicación de la traducción revisada establecidas en la resolución de 1 de julio de 2006. Así, la OEPM declaraba que dicha resolución no era conforme a derecho y procedía su anulación.

"Bayer Healthcare AG" planteó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) en el que solicitaba se declarase la nulidad de la resolución dictada por la

OEPM el 27 de octubre de 2006. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho tribunal desestimó dicho recurso confirmando así la resolución de la OEPM de 27 de octubre de 2006.

Contra dicha decisión la recurrente planteó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo basado en seis motivos.

2. Fundamentos de Derecho.

Los cuatro primeros motivos del recurso estaban basados en cuestiones formales. En el primero de ellos se alegaba que la sentencia recurrida había incurrido en una incongruencia por exceso al resolver dos cuestiones sobre las que la recurrente no se había pronunciado en su demanda. El segundo de los motivos se refería a una supuesta incongruencia omisiva de la sentencia recurrida, pues esta no se había pronunciado sobre la vulneración del artículo 118 del CPE por parte de la resolución de la OEPM recurrida. El tercer motivo se basaba en la falta de motivación de la sentencia en relación con la cuestión planteada por la recurrente sobre la competencia de la OEPM para denegar la publicación de la revisión de traducción de una patente europea. Por último el cuarto motivo se refería a la inaplicación indebida del artículo 33.2 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

Los motivos quinto y sexto se referían a cuestiones de fondo. En el motivo quinto, la recurrente alegaba que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid había infringido las normas contenidas en los arts. 65 y 70.1, 3 y 4 del CPE y de los arts. 11 y 12 del Real Decreto 2424/86 de 10 de octubre, de aplicación a España de dicho Convenio. El motivo sexto estaba basado en la inaplicación indebida por la sentencia recurrida del art. 70.7 del Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) y la infracción del art. 70.2 del mismo.

El TS rechazó los cuatro primeros motivos, pero admitió el quinto y el sexto, por lo que revocó la sentencia impugnada del TSJ y declaró la nulidad de la resolución de la OEPM de 27 de octubre de 2006.

En relación con el primer motivo del recurso, el Tribunal Supremo da la razón a la recurrente en cuanto que el TSJ se pronunció sobre cuestiones no planteadas en la demanda. No obstante, señala que a pesar de ser incongruentes las afirmaciones de la sentencia, se trata de un error irrelevante porque la ratio decidendi de la Sentencia es ajena completamente a dichos fundamentos. Por ello, determinó el Tribunal Supremo que no había habido incongruencia causante de indefensión y por tanto no cabía admitir dicho recurso.

En cuanto al segundo motivo, la recurrente alegaba que el TSJ no se había pronunciado sobre la vulneración de la resolución administrativa recurrida del artículo 118 del CPE por admitir la posibilidad de que la patente objeto del litigio pudiera tener distintos contenidos en los países que formaban parte del Convenio. El Tribunal Supremo declaró que cabía rechazar este motivo, pues no podía afirmarse que el TSJ hubiera dejado sin respuesta cuestiones esenciales planteadas en el recurso, pues no era cierto que hubiera

ignorado la cuestión de si una patente europea pudiera tener un contenido diferente en los distintos países del Convenio, pues se pronunció sobre la misma aceptando dicha posibilidad.

En relación con la infracción de los artículo 7 a 9 del RD 2424/1986 por incongruencia omisiva de la sentencia recurrida, el TSJ también rechazó la alegación de la recurrente, al considerar que el hecho de que la sentencia no se refiriera directamente a la alegada aplicación indebida de dichos preceptos por parte de la resolución administrativa no puede considerarse una falta de respuesta. Para el TS se trata más bien de un rechazo implícito de una alegación derivada de que el planteamiento del órgano judicial de la cuestión principal del recurso difería sustancialmente del formulado por la recurrente.

En cuanto al tercer motivo, el TS consideró que el mismo debía ser rechazado, pues la respuesta del TSJ resultaba suficientemente motivada y razonable. Así, el TSJ justificó la competencia de la OEPM en relación con su misión calificadora, pues no se trata sólo de una oficina dedicada al mero registro.

El cuarto motivo del recurso referido al art. 33.2 de la LJCA también fue rechazado por el TS. La recurrente consideraba que el TSJ debió entrar en el fondo del asunto decidiendo sobre si la entrada en vigor del ADPIC había determinado la posibilidad de que se obtuviera la protección íntegra de la patente europea objeto de litigio sin reenviarle a otro procedimiento administrativo.

El TS no obstante declaró que dicho presupuesto planteado por la recurrente debía ser rechazado pues el TSJ se pronunció en un sentido opuesto al planteado por la recurrente en relación con la naturaleza de la revisión de la traducción de acuerdo con el art. 12 del RD 2424/1986. Así, para el TSJ dicho procedimiento está solamente reservado para errores o inexactitudes de la traducción, no siendo aplicable a la ampliación de las reivindicaciones. Además, declaró que la OEPM tiene un poder de calificación y control de la regularidad del trámite de la revisión de la traducción. Según el TS, dicha interpretación sobre el alcance del procedimiento de revisión de traducción, justifica que el órgano judicial no entrase en el fondo de la pretensión al considerar que la parte había empleado un procedimiento realmente equivocado. Ello implicaba por tanto que no era posible hacer uso del mecanismo previsto en el art. 33.2 LJCA que hubiera implicado el solicitas a las partes que se pronunciaran sobre la aplicación analógica del art. 70.7 ADPIC. Así, para el TSJ cualquier posibilidad de aplicación directa del ADPIC implicaba la solicitud directa de dicha pretensión en un procedimiento distinto al de la presentación de la revisión de una traducción.

El TSJ declaró en su sentencia que el cauce del art. 12 del RD 2424/1986 no era adecuado y que la parte debió presentar a la OEPM una solicitud para que procediera a la publicación de las reivindicaciones relativas al producto farmacéutico al entender que los arts. 27.1 y 70 del Acuerdo ADPIC dejaron sin efecto el art.167.5 del CPE, siendo esta solicitud a su juicio perfectamente viable al amparo del art. 29 de la Constitución y por aplicación analógica del art. 70.7 del ADPIC.

Sin embargo el TS manifestó al respecto que el TSJ había incurrido en un error al remitirse de forma improcedente al ejercicio del derecho de petición del art. 29 de la

Constitución, pues de lo que se trataba en su opinión era de plantear a una Administración Pública pretensiones fundadas en derecho. Así, para el TS el debate se centra en dos cuestiones.

La primera de ellas es si la OEPM está obligada a publicar las traducciones o revisiones de las mismas sin poder calificar ni entrar en su contenido, o si la misma pueden calificar dicho contenido y en su caso, negarse a su publicación.

En segundo lugar, según el TS, resultaba necesario precisar si mediante el procedimiento de revisión de una traducción de una patente europea es posible ampliar el ámbito de protección de la traducción original, tal como alega la parte recurrente que se deriva de los preceptos invocados del CPE y del ADPIC.

En relación con la primera cuestión, el TS declaró que no hay base normativa alguna ni en el CPE ni en la legislación nacional que permita negarle a la OEPM una función calificadora, lo que implica la comprobación de que la traducción de la patentes se corresponde con la de la patente europea publicada oficialmente y la verificación de la fidelidad de dicha traducción. De esta forma, se logra evitar la comisión de posibles errores y cualquier fraude de ley por partes de quine presente la traducción de una patente.

Por otra parte, la reserva suscrita por España al Tratado de Munich que impedía la patente de productos farmacéuticos llegó hasta el 7 de octubre de 1992, fecha a partir de la cual quedaba abierta la posibilidad de presentar reivindicaciones de tales productos. A ello hay que añadir que el art. 70 del ADPIC se refiere por un lado, a la posibilidad de modificar las solicitudes pendientes en el momento de entrada en vigor del acuerdo, y por otro, a la obligación de los Estados firmantes que en ese momento no otorgasen protección a los productos farmacéuticos o químicos de establecer un medio para que puedan presentarse solicitudes de patentes para dichos productos.

Con base en todo lo anterior, el TS declaró la admisión de los motivos quinto y sexto, no en cuanto a que las potestades de la OEPM se limiten a la mera verificación del contenido de la traducción revisada, sino a que la OEPM está obligada a publicar la traducción revisada, una vez comprobada su fidelidad y que las ampliaciones de la traducción revisada se mantiene dentro de los límites del CPE y siempre que no haya indicios de fraude de ley.

3. Comentario.

Esta sentencia del Tribunal Supremo resolvió un caso relativo a la ampliación de reivindicaciones en una patente europea validada en España por medio del trámite de revisión de la traducción de la misma. En concreto la sentencia se centró en dos cuestiones.

En primer lugar, determinar si la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene un deber de publicar las traducciones o revisiones de las mismas, sin poder calificar su contenido ni negarse a ello.

En segundo lugar, concretar si mediante el procedimiento de revisión de una traducción cabría ampliar o añadir reivindicaciones.

La recurrente alegaba que la OEPM no estaba facultada para entrar a valorar si la revisión de la traducción de la patente presentada debía o no ser publicada.

Sin embargo, según el TS los arts. 70.4.a) y b) y 12 del RD2424/1986 conducen a la conclusión de que el objetivo de la OEPM no se reduce únicamente a corregir posibles errores o inexactitudes de la traducción como interpretó el TSJ y la propia OEPM. Para el TS, del CPE se desprende que el titular de la patente puede emplear el cauce de la revisión de la traducción para incorporar reivindicaciones de la patente original omitidas en un primer momento. Además, dicha posibilidad según el art. 70.4.b) del CPE no está sometida a plazo alguno y el Art. 12 del RD 2424/1986 establece que se trata de una posibilidad abierta en cualquier momento al titular de una patente.

En relación con la segunda cuestión, el TS destacó que de acuerdo con el Convenio de la Patente Europea, los Estados Miembros 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 requisitos establecidos. Asimismo, se prevé que los Estados amparen la protección de los derechos adquiridos por terceros en los términos establecidos por el apartado 4.b). Todo ello, según el TS, conduce a la conclusión de que la revisión de la traducción de la patente tiene un objetivo de mayor alcance que el señalado en este caso por la OEPM.

Así, el trámite de la revisión de la traducción abarcaría la posibilidad de incorporar reivindicaciones contenidas en la patente europea pero no incluidas en la traducción validada en un primer momento. En este caso, la titular de la patente presentó una primera traducción que dejaba fuera ciertas reivindicaciones de la patente europea al existir una reserva de España relativa a las reivindicaciones de productos farmacéuticos. Extinguida dicha reserva, se presentó la revisión de la traducción en la que ya se incorporaba la reivindicación relativa al producto farmacéutico, lo que de ningún modo cabía interpretar como un caso de alteración de las reivindicaciones que modifican el ámbito de protección de la patente como argumentaba la OEPM.

Por ello, resulta acertada la decisión del TS de declarar la nulidad de la resolución OEPM que dejaba sin efecto la publicación de la revisión de la traducción, declarando lícito que la nueva traducción revisada incorporara el texto íntegro de la patente europea.

Con esta sentencia el TS define el alcance de las facultades decisorias de la OEPM a la hora de validar o no la traducción de una patente europea y explica el sentido que debe darse al texto del apartado 4.b) del artículo 70 del Convenio de la Patente Europea, lo que resulta de gran importancia como precedente para otros casos.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Convención sobre la Patente Europea:

http://www.uaipit.com/files/documentos/1366628689_CPE.pdf

Real Decreto 2424/1986 relativo a la aplicación del Convención sobre de la Patente Europea:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001460_REAL%20DECRETO%202424-1986.pdf

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

http://rclip.sakura.ne.jp/db/search_detail.php?cfid=3682

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride y Nuria Martinez. www.UAIPIT.com
University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.