

Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 1428/2012 del Tribunal Supremo, de 29 de febrero de 2012 (MEADWESTVACO CORPORATION contra ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO)

**1. Antecedentes de hecho.**

La entidad Meadwestvaco Corporation solicitó dos patentes europeas el 3 de julio de 2002 ante la Oficina Europea de Patentes (OEPM), una de ellas para un "sistema de envasado para dosis unitarias con un componente moldeado de bloqueo" y otra para "elemento de cierre a prueba de niños". Ambas patentes fueron publicadas en el Boletín Europeo de Patentes el 4 y el 25 de mayo de 2005 respectivamente.

Posteriormente, el titular de dichas patentes solicitó la efectividad de las mismas en España para lo que depositó las traducciones ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Sin embargo, el 16 de octubre de 2006 se publicó en el Boletín de la Propiedad Industrial (BOPI) una resolución de la OEPM por la que se acordaba la caducidad de ambas patentes por impago de la cuarta anualidad una vez expirados todos los periodos para el pago con recargo.

Contra dichas resoluciones Meadwestvaco Corporation planteó dos recursos de alzada que fueron rechazados por la OEPM a través de una resolución de 28 de marzo de 2007. La recurrente planteó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid contra las resoluciones de 28 de marzo de 2007.

El TSJ desestimó el recurso y confirmó la resolución de la OEPM. Contra tal decisión, Meadwestvaco Corporation planteó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

**2. Fundamentos de Derecho.**

El recurso de casación estaba basado en un único motivo en el que se alegaba la infracción por parte de la resolución de la OEPM del artículo 17 del Real Decreto 2424/1986, relativo a la aplicación del Convenio de la Patente Europea (CPE).

El TS declaró que no podía admitir el motivo del recurso, pues ni los preceptos del CPE, ni los artículos correspondientes a la Ley 11/1986, de Patentes, ni el RD 2424/1986 permiten interpretar la tesis que sostiene la recurrente en su recurso de casación. Así, en su opinión no cabía entender infringido el artículo 17 del RD 2424/1986, relativo a la aplicación del CPE.

Como resultado de lo anterior, el TS declaró ser correcta la interpretación mantenida en la sentencia impugnada y por tanto que las resoluciones recurridas de la OEPM eran

conformes a Derecho. Asimismo condenó a la recurrente al pago de las costas procesales.

La recurrente alegaba que la norma aplicable al caso era el art. 17, párrafo segundo del RD 224/1986 y censuraba que la decisión del TSJ resolviera el caso aplicando las normas generales contenidas en los arts. 160 y 161 de la Ley 11/1986, de 11 de noviembre, de patentes.

En opinión de la recurrente, si bien esos preceptos son de aplicación a las patentes europeas validadas en España, existe una excepción contenida en el párrafo segundo del art. 17 RD 2424/1986 que establece: "Las anualidades serán exigibles a partir del año siguiente a aquel en que la mención de la concesión de la patente europea haya sido publicada en el Boletín Europeo de Patentes". Así, el abono de la tasa anual coincidente con el año de la publicación de la concesión de la patente europea en el Boletín de la Oficina Europea de Patentes, no es exigible hasta el año siguiente. De esta forma, al haber sido concedidas las patentes europeas en 2005 y pudiéndose posponer el pago al año siguiente contado desde el pago de la última anualidad, el 29 de septiembre de 2006, dichas patentes no debieron ser caducadas por medio de la resolución de 28 de marzo de 2007, pues todavía no había expirado el plazo para poder satisfacer la cuota de mantenimiento del derecho.

El TS rechazó la tesis de la recurrente y aclaró que la normativa aplicable determina que a partir del momento de la publicación de la concesión de una patente europea en el Boletín Europeo de Patente, las anualidades deberán ser abonadas a la Oficinas nacionales con arreglo a su normativa nacional. Así, aplicando la normativa vigente en España, resulta conforme a Derecho la confirmación de la caducidad de las patentes europeas en las resoluciones de 28 de marzo de 2007.

Ambas patentes fueron concedidas en 2005, de manera que a partir de dicho año, el abono de la cuarta anualidad se debía hacer a la OEPM en lugar de a la EPO. Dado que las patentes fueron publicadas en mayo de 2005 en el Boletín Europeo de Patentes, se debe entender que este momento forma parte del tercer año de la patente, que va desde el 4 de julio de 2004 y el 3 de julio de 2005. Así pues, el año siguiente a ese que iba del 4 de julio de 2005 al 3 de julio de 2006, es cuando se produjo el vencimiento de la cuarta anualidad, en concreto el 31 de julio de 2005, pues el abono de las anualidades ha de hacerse por años adelantados de acuerdo con el art. 161 de la Ley de patentes.

La recurrente pudo incluso haber evitado la caducidad habiendo efectuado el pago con recargos fuera del plazo mencionado, hasta el 31 de julio de 2006. No obstante, dicho pago se produjo el 29 de septiembre de 2006, cuando ya se habían agotado todos los plazos disponibles para efectuar válidamente estos pagos, de manera que procedía la declaración de caducidad de las patentes.

### **3. Comentario.**

Esta sentencia del Tribunal Supremo ha venido a resolver un caso de caducidad de una patente europea por falta de pago de la cuota de mantenimiento. Es una sentencia que tiene importancia en la práctica por introducir directrices para interpretar la normativa vigente que regula el mantenimiento de patente europea en España.

La caducidad de la patente declarada por la OEPM dio lugar a que el titular de la misma planteara un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) que confirmó la caducidad de la misma. Por ello, la recurrente decide recurrir de nuevo dicha decisión, esta vez ante el Tribunal Supremo.

En su recurso, la recurrente aporta una interpretación de la normativa relativa al cómputo de los plazos para el pago de la cuota de mantenimiento de la patente, según la cual, el mismo no había expirado en el momento en el que fue dictada la resolución declarando la caducidad de las mismas. Con esta sentencia por tanto, el TS determina qué normativa resulta aplicable y a partir de qué momento es posible declarar la caducidad de una patente por falta de pago de su cuota de mantenimiento.

Así, en este caso, la recurrente entendía que debía aplicarse el Artículo 17 del RD 2424/1986 relativo a la aplicación del Convenio de la Patente Europea. Dicho artículo establece que: "para toda patente europea que tenga efectos en España se deberán abonar al Registro de la Propiedad Industrial las tasas anuales previstas en la legislación vigente en materia de patentes.

Las anualidades serán exigibles a partir del año siguiente al año en que la mención de la concesión de la patente europea haya sido publicada en el Boletín Europeo de Patentes.

El pago de las anualidades deberá efectuarse antes del último día del mes correspondiente a la fecha aniversario del depósito de la solicitud de la patente europea.

El período hábil para efectuar el pago se fija en un mes.

El pago de las anualidades con posterioridad a su vencimiento dará lugar a recargos en la cuantía y condiciones previstas por la legislación vigente en materia de patentes".

La recurrente partiendo del segundo párrafo de este artículo concluía que la declaración de caducidad era improcedente, pues dado que la publicación en el «Boletín Europeo de Patentes» de la concesión de su patente se produjo en 2005, el pago de la cuota realizado el 29 de septiembre de 2006 se produjo dentro del plazo de un año indicado por el mencionado precepto, ya que según su tesis, la anualidad no le era exigible sino a partir del mes de mayo de 2006.

Sin embargo, el TS descartó esta interpretación del artículo 17, considerando que dicho artículo debía ponerse en relación con la legislación española aplicable, en concreto, con el artículo 161 de la Ley 11/1986, de patentes que establece:

"1. Para mantener en vigor la patente, el titular de la misma deberá abonar las anualidades que figuran en el anexo mencionado en el artículo 160.

2. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados durante toda la vigencia de la patente. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud y el correspondiente pago podrá ser validamente efectuado dentro del plazo que se fije reglamentariamente.

3. Vencido el plazo para el pago de una anualidad sin haber hecho efectivo su importe, podrá el titular abonar el mismo con el recargo que corresponda, dentro de los seis meses siguientes.

4. La tasa que debe abonarse por la presentación de la solicitud de patente exonera el pago de las dos primeras anualidades".

Por tanto, según el inciso segundo de este artículo el abono de las anualidades debe hacerse por años adelantados, lo que alteraría el cómputo realizado por la recurrente. Considerando la legislación española aplicable al caso, la fecha para realizar el pago de la anualidad que correspondía pagar a la Oficina Española de Patentes era el mes de mayo de 2005 y no un año después como indicaba la recurrente. Partiendo de dicha fecha, la resolución por la que se declaraba la caducidad de la patente resultaba conforme a Derecho, por lo que el TS confirmó acertadamente dicha resolución.

Se trata por tanto de una sentencia que expone con claridad cómo funciona el sistema Europeo de patentes en relación con las Oficinas nacionales, además de determinar cómo interpretar la normativa vigente que regula el mantenimiento de una patente europea validada en España.

#### **Legislación relacionada disponible en UAIPIT:**

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

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001460\\_REAL%20DECRETO%202424-1986.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001460_REAL%20DECRETO%202424-1986.pdf)

Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007845\\_leypatentes.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007845_leypatentes.pdf)

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

[http://rclip.sakura.ne.jp/db/search\\_detail.php?cfid=3683](http://rclip.sakura.ne.jp/db/search_detail.php?cfid=3683)

**Autores:** Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Nuria Martínez y Athena Poysky.  
[www.UAIPIT.com](http://www.UAIPIT.com) University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.