

RJ 2004\7128

Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 1 octubre 2004

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Recurso de Casación núm. 2936/2001.

Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.

Texto:

En la Villa de Madrid, a uno de octubre de dos mil cuatro.

VISTO el recurso de casación número 2936/2001, interpuesto por el Procurador D. Isacio Calleja García, en nombre y representación de la Entidad Novartis, A.G., con la asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada el 27 de febrero de 2001, en el recurso Contencioso-Administrativo número 311/98 (JUR 2001, 184735), seguido contra la desestimación por silencio administrativo del recurso ordinario interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de octubre de 1996, que denegó la inscripción de la solicitud de patente de adición para patente europea número 9.302.382. Ha sido parte recurrida la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO En el proceso Contencioso-Administrativo número 311/98, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 27 de febrero de 2001 (JUR 2001, 184735), por la que desestimó el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la Entidad NOVARTIS, A.G., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha que desestimó por silencio administrativo el recurso ordinario interpuesto contra la precedente resolución de 21 de octubre de 1996, que denegó la petición de inscripción de la adición de la patente europea número 9.302.382, y consistente en mejora de aquélla patente y objeto de publicación europea con número 02962122 como cyclosporins y su uso como producto farmacéutico.

SEGUNDO Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad NOVARTIS, A.G. recurso de casación, que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 9 de abril de 2001 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 26 de abril de 2001, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPPLICO: «que habiendo por presentado en tiempo y forma este escrito juntamente con la escritura de poderes y copias preceptivas, se dignen tener por formalizado el presente recurso de casación por infracción de Ley, contra la sentencia de fecha 27 de febrero de 2001 (JUR 2001, 184735) desestimatoria del recurso Contencioso-Administrativo número 311/98, interpuesto por mi mandante contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de octubre de

1996, publicado en su Boletín oficial de 16 de enero de 1997, de denegación del certificado de adición 9302382 y contra la desestimación del recurso ordinario formalizado contra dicha resolución el 17 de febrero de 1997; dar traslado, con entrega de copia de este escrito a la parte recurrida, si se hubiere personado y, previa la tramitación legal pertinente, declarar admitido este recurso respecto al motivo formalizado y, en su cías, con estimación del tal motivo, declarar haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia recurrida y profiriendo la procedente en derecho, acordar la concesión del certificación de adición 9302382 para "mejoras introducidas en el objeto de la patente europea con designación de España con el número 0296122, presentada el 14.06.88 por: Cyclosporins y su uso como productos farmacéuticos"».

CUARTO La Sala, por providencia de fecha 27 de noviembre de 2002, admitió el recurso de casación.

QUINTO Por providencia de la Sala de fecha 18 de febrero de 2003 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado), a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 26 de febrero de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente».

SEXTO Por providencia de fecha 28 de mayo de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 7 de septiembre de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto, prosiguiendo la deliberación el 27 de septiembre de 2004.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de febrero de 2001 (JUR 2001, 184735) , que desestimó el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la Entidad Novartis, A.G. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 12 de marzo de 1998, que desestimó el recurso interpuesto contra la precedente resolución de 21 de octubre 1996, que denegó el registro solicitado de adición de la patente europea número 0296122 como CYCLOSPORINS Y SU USO COMO PRODUCTO FARMACÉUTICO.

SEGUNDO La sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid impugnada sustenta el fallo desestimatorio del recurso Contencioso-Administrativo en las directrices de que el Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973, sobre concesión de patentes europeas no regula la adición de patentes que en la legislación española reviste un carácter complementario o accesorio de la patente principal, estimando la falta de competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas para expedir certificados de adición en

relación con patentes europeas, según se refiere en los siguientes razonamientos que se expresan en el fundamento jurídico segundo en los siguientes términos:

«Con los anteriores presupuestos fácticos no nos cabe sino desestimar el recurso Contencioso-Administrativo en la medida en que la pretensión de la inscripción de un certificado de adición de patente europea para España tropieza con los inconvenientes expuestos en la resolución impugnada, siendo así que a pesar de lo dispuesto en los artículos 2 y 64 del Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973, instrumento de adhesión de fecha 10 de julio de 1986, sobre equiparación de efectos y protección entre la patente nacional y la patente europea otorgada, lo cierto es que dicha Convenio, a diferencia de la legislación interna, artículos 108 a 111 de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo (RCL 1986, 939) , no recoge las adiciones a las patentes.

Y es así que dichas adiciones tienen un carácter eminentemente complementario de la patente principal (art. 108.1 y 109.2); aunque puedan llegar a constituirse como estas últimas (art. 110.2), lo que justifica la menor rigurosidad del procedimiento de concesión (art. 108.3).

Por consiguiente, carece de toda lógica, y así ha de darse la razón a la Oficina Española de Patentes y Marcas, que tenga lugar la inscripción en España de una adición a la patente europea sometida al régimen de la Ley 11/1986 (RCL 1986, 939) tomando como base dicha patente europea sometida al régimen del Convenio de 5 de octubre de 1973. En consecuencia, la admisión de un doble régimen jurídico, sometido a dos instancias administrativas distintas y con una interconexión existente entre la principal y la patente de adición, necesariamente ha de suponer que dicha Oficina de Patentes y Marcas no puede cumplir su objetivo de proporcionar seguridad jurídica y publicidad a lo que constituye objeto de la propiedad industrial, sobre todo cuando ello deriva y depende de una patente principal ajena a su competencia. Por tanto, tenemos que reconocer y admitir que las razones expuestas por dicha Oficina para no afirmar su competencia respecto de la pretensión de una inscripción de adición para España de una patente europea se hallaban debidamente justificadas, sin que la documental aportada por la actora demuestre que oficialmente la Oficina Europea de Patentes ha venido admitiendo pretensiones como la que ejercitó la recurrente, determinado ello la desestimación del recurso Contencioso-Administrativo por ser conforme a derecho la resolución impugnada».

TERCERO La defensa letrada de la Entidad recurrente funda el primer motivo de casación, articulado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio (RCL 1998, 1741) , reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción del ordenamiento jurídico, aduciendo que la sentencia de la Sala de instancia incurre en vulneración de los artículos 2 y 64 del Convenio sobre concesión de patentes europeas de 5 de octubre de 1973, ratificado por España por Instrumento de Adhesión de 10 de julio de 1986, en relación con los artículos 108 y 111 de la Ley española de Patentes 11/1986, de 20 de marzo (RCL 1986, 939) , argumentado sustancialmente en apoyo de su pretensión casacional que la concesión de un certificado de adición al titular de patente europea solicitado conforme la legislación española de patentes es conciliable con los principios fundamentales que inspiran el sistema de patentes europeas y no provoca ninguna interferencia con la patente europea, que protege la invención básica sobre la que se asienta el perfeccionamiento protegido por la patente adicional española.

CUARTO Procede estimar la prosperabilidad del primer motivo de casación articulado por infracción de las normas del ordenamiento jurídico al apreciar que la Sala de instancia ha realizado una interpretación aplicativa del artículo 108 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo (RCL 1986, 939) , de Patentes, disconforme con los artículos 2 y 64 del Convenio sobre concesión de patentes europeas de 5 de octubre de 1973. La interpretación sistemática del artículo 2 del Convenio de Munich, que establece que en cada uno de los Estados contratantes para los que se conceda, la patente europea tendrá los mismos efectos y estará sometida al mismo régimen que una patente nacional concedida en dicho Estado, salvo que el presente Convenio disponga otra cosa, y del artículo 64 del referido texto convencional, que regula la extensión de los derechos conferidos por la patente europea a su titular que se equiparan a los derechos que confiere una patente nacional concedida en ese Estado, promueve el reconocimiento de la plena asimilación de la patente europea, en lo que concierne a su eficacia, al régimen jurídico de la patente nacional, de modo que permiten al titular de la patente europea obtener un certificado de adición solicitado conforme a la legislación española de patentes.

No se aprecia obstáculo a la pretensión de adición de una patente europea solicitada al amparo del artículo 108 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, que faculta al titular de una patente en vigor, -presupuesto atribuible a la patente nacional y a la patente europea, que tiene plena eficacia en el sistema de patentes español-, que es coherente con la prohibición de doble protección a que alude el artículo 16 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, de aplicación del Convenio sobre la concesión de patentes europeas, para proteger las invenciones que perfeccionen o desarrollen la invención objeto de aquélla, siempre que se integren con el objeto de la patente principal en una misma unidad inventiva.

El sistema europeo de concesión de patentes, formalizado al amparo del Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973, que constituye un instrumento de cooperación entre los Estados Europeos en este campo, tiene un marcado carácter unitario -la protección de las invenciones se obtiene a través de un único procedimiento, y mediante el establecimiento de ciertas reglas uniformes por las que se rigen las patentes concedidas-, pero no se caracteriza como un sistema plenario o integral que retenga una pretensión de plenitud, porque la eficacia se diversifica en el haz de legislaciones de los Estados miembros, al equipararse los derechos que confiere la patente europea a los derechos reconocidos a las patentes nacionales, de modo que autoriza al juez nacional a aplicar la legislación interna, para determinar el contenido del derecho de patentes, y la norma convencional europea para delimitar el ámbito de protección.

La interpretación aplicativa integradora del Convenio de Munich para la concesión de patentes europeas de 5 de octubre de 1973, que entró en vigor en España el 1 de octubre de 1986, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, y la Ley 11/1986, de 20 de marzo (RCL 1986, 939) , en lo que concierne al instituto de las adiciones de patentes reguladas en la normativa originaria española, no quiebra el principio de unidad del sistema europeo de patentes ni el fin armonizador que descansa en la pretensión de establecer reglas uniformes que constituyan un derecho común a los Estados adheridos en materia de concesión de patentes de invención.

El único límite a la concesión de la adición de una patente europea, conforme la legislación española, consiste, para no incurrir en abuso de derecho, en pretender el registro adicional de innovaciones que por su relevancia cuantitativa o cualitativa rebasen el carácter de perfección o desarrollo de la patente principal y desnaturalicen los principios de complementariedad y de accesoriadad que caracteriza la exigencia de unidad inventiva entre el objeto de la patente y la adición, eludiendo la calificación de novedad predicable de las invenciones patentables.

Consecuentemente, en aplicación de esta doctrina, procede declarar haber lugar al recurso de casación y casar la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de febrero de 2001 por vulnerar los artículos 2 y 64 del Convenio de Munich, sobre concesión de patentes y, asumiendo esta Sala del Tribunal Supremo funciones jurisdiccionales de Sala de instancia, cabe conocer del enjuiciamiento de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas de 21 de octubre de 1996 y de 12 de marzo de 1998, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 c) y d) de la Ley matriz de esta jurisdicción Contencioso-Administrativa.

QUINTO Conforme los parámetros normativos y jurisprudenciales anteriormente expuestos, procede declarar la nulidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de octubre de 1996 y de 12 de marzo de 1998 al no ser conformes a Derecho por infringir los artículos 2 y 64 del Convenio sobre concesión de patentes europeas de 5 de octubre de 1973 y el artículo 108 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, ordenándose a la Oficina Española de Patentes y Marcas a que prosiga el procedimiento para la concesión de la adición solicitada de la patente europea 0296122 con el objeto de mejoras introducidas en la precedente por «Cyclosporins» Y SU USO COMO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.

La Oficina Española de Patentes y Marcas tiene competencia para aplicar la regulación de adiciones de patentes establecida en los artículos 108 a 111 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo (RCL 1986, 939) , en relación con la invención patentada conforme al Convenio de Munich, sobre concesión de patentes europeas, por la Compañía Mercantil recurrente, porque al titular de la patente europea se le garantizan los mismos derechos que se confieren al titular de la patente nacional, por lo que resulta admisible la solicitud de adición de patente porque, como se ha razonado, el régimen jurídico de la patente europea se complementa con la regulación jurídica que ofrece la legislación nacional sobre la delimitación y extensión de los efectos inherentes a su concesión.

La Oficina Europea de Patentes ratifica esta condición jurídica al observar en el Informe redactado por la Dirección de Asuntos Exteriores legales de 1 de abril de 1996 que una patente europea que ha sido concedida para un país, en cuya regulación se establecen los certificados de adición, y que ha sido validada, puede servir de base legal para una patente de adición solicitada conforme a la legislación nacional.

Procede, consecuentemente, estimar parcialmente el recurso Contencioso-Administrativo al no poder esta Sala, en el enjuiciamiento revisor de las resoluciones administrativas impugnadas, otorgar la certificación de adición solicitada 9302382 para mejoras introducidas en el objeto de la patente europea 0296122, conforme se expresa en el suplico de la demanda, sustituyendo al órgano administrativo en su decisión sobre la procedencia del registro de la patente adicional, al deber proseguirse por la Oficina

Española de Patentes y Marcas el procedimiento de concesión establecido en la Ley 11/1986, de 20 de marzo.

SEXTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la jurisdicción Contencioso-Administrativo (RCL 1998, 1741) , no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni las originadas en el presente recurso de 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

1º Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Entidad Novartis, A.G. contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de febrero de 2001, dictada en el recurso Contencioso-Administrativo 311/1998 (JUR 2001, 184735) , que casamos y anulamos.

2º Estimar parcialmente el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de octubre de 1996 y de 12 de marzo de 1998, que se anulan por no ser conforme a Derecho, ordenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas a que prosiga el procedimiento para la concesión de la adición solicitada de la patente europea 0296122 con el objeto de mejoras introducidas en la precedente por «Cyclosporins Y SU USO COMO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS».

3º No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni las originadas en el presente recurso 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. Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.