



Roj: **STSJ M 11346/2019** - ECLI:
ES:TSJM:2019:11346

Id Cendoj: **28079330022019100585**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de
lo Contencioso** Sede: **Madrid**

Sección: **2**

Fecha: **25/09/2019**

Nº de Recurso: **935/2017**

Nº de Resolución: **600/2019**

Procedimiento: **Procedimiento ordinario**

Ponente: **FRANCISCO JAVIER CANABAL CONEJOS**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009730

NIG: 28.079.00.3-2017/0019387

Recurso 935/2017

SENTENCIA NUMERO 600/2019

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. Francisco Javier Canabal Conejos

D. José Ramón Chulvi Montaner

D^a María Soledad Gamo Serrano

En la Villa de Madrid, a veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso de apelación número 935/2017, interpuesto por la mercantil Novartis Pharma AG, representada por el Procurador de los Tribunales don Ángel Quemada Cuatrecasas, contra la resolución de 3 de agosto de 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 26 de enero de 2017 que resolvió denegar la solicitud de realización de las anotaciones oportunas en el Registro de Patentes para reflejar la situación de nulidad ex tunc del CCP 200700043. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por la Abogacía del Estado.



ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la mercantil Novartis Pharma AG se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito presentado en fecha 6 de octubre de 2.017 contra los actos antes mencionados, acordándose su admisión, y una vez formalizados los trámites legales preceptivos fue emplazada para que dedujera demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito en el que tras alegar los fundamentos de hecho y de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la estimación del recurso y se dicte Sentencia por la que se Declare que no son conformes a Derecho las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 26 de enero de 2017 y 3 agosto de 2017, anulándolas y se condene a la Oficina Española de Patentes y Marcas a inscribir en el Registro de Patentes la situación de nulidad del CCP 200700043 y a publicarla en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial.

SEGUNDO.- La representación procesal de la Administración General del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, terminó pidiendo la desestimación del recurso.

TERCERO.- No habiéndose recibido el pleito a prueba, tras el trámite de conclusiones, con fecha 19 de septiembre de 2019 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

CUARTO.- Por Acuerdo de 25 de julio de 2019 del Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se realizó el llamamiento del Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos en sustitución voluntaria del Magistrado Iltmo. Sr. D. Manuel Ponte Fernández.

Ha sido ponente el Magistrado don Francisco Javier Canabal Conejos, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 3 de agosto de 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 26 de enero de 2017 que resolvió denegar la solicitud de realización de las anotaciones oportunas en el Registro de Patentes para reflejar la situación de nulidad ex tunc del CCP 200700043.

La citada resolución deniega la solicitud en base a las siguientes consideraciones:

"el art. 15 del Reglamento (CE) Consejo nº 469/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, efectivamente dispone que "el certificado será nulo: c) si la patente de base se declara nula o se limita de forma que el producto para el cual fue expedido el certificado deja de estar incluido en las reivindicaciones de la patente de base; o si una vez caducada la patente de base hubiera motivos de nulidad que hubiesen justificado la declaración de nulidad o la limitación". En este sentido, hay que entender que la revocación equivaldría, por sus efectos a la nulidad.

Ahora bien, el apartado 2 de este mismo art. 15, establece que "cualquier persona podrá presentar una demanda o interponer una acción de nulidad del certificado ante el órgano competente, en virtud de la legislación nacional, para anular la patente de base correspondiente". Esto ha de interpretarse en el sentido de que un certificado solo puede ser declarado nulo por los tribunales, pues según el art. 86 ter de la Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial es competencia de los Juzgados de lo Mercantil las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a propiedad industrial, entre las que se encuentran las acciones



de nulidad. Por tanto, esta Oficina no es competente para declarar la nulidad del certificado.

Por lo expuesto, no procede atender a la petición de que se anule el expediente C200700043".

En alzada se expresó lo siguiente:

"[...] A este respecto debemos aclarar que la nulidad no es algo automático sino que debe declararse la misma, independientemente de lo obvio del motivo de la misma, como parece ser el caso, según mantiene el recurrente. Así, debe ser el órgano competente el que declare dicha nulidad para que posteriormente se pueda proceder a su publicación. En efecto, debemos mantener de este modo el criterio plasmado en la resolución recurrida al ser de aplicación el artículo 15.2 del Reglamento (CE) nº 469/2009 que remite a la legislación nacional para determinar el órgano competente para conocer de una acción de nulidad, como realmente es la presente. De este modo, debe acudir al artículo 86 ter de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para comprobar que el órgano competente para conocer las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a la Propiedad Industrial, como son las acciones de nulidad, son los Juzgados de lo Mercantil.

Por todo lo cual, se considera que la OEPM no es competente para declarar la nulidad del CCP 200700043."

SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con las resoluciones impugnadas. Señala que la nulidad del CCP 200700043 como consecuencia automática de la nulidad de su patente de base resulta directamente de la aplicación del artículo 15.1 c) del Reglamento CCP, y también se desprende del artículo 68 del Convenio de la Patente Europea, así como de la normativa y jurisprudencia española en materia de nulidad de actos administrativos.

Expresa que la nulidad de pleno derecho de un acto administrativo tiene efectos *ex tunc*, es decir, que el acto nulo no produce efectos desde que se produjo - carece de efectos *ab initio*- sin necesidad de que sea declarada la nulidad mediante la intervención del juez y los efectos *ex tunc* de la nulidad del CCP 200700043 también se desprenden del artículo 68 del Convenio de la Patente Europea en relación con el artículo 5 del Reglamento CCP, dado que de conformidad con el artículo 68 del Convenio de la Patente Europea, la nulidad de la patente EP '932 tiene efectos *ex tunc* y conforme al artículo 5 del Reglamento CCP los derechos y obligaciones del CCP son los mismos que los de su patente de base y ello porque un CCP es un título de propiedad industrial cuya finalidad es prolongar temporalmente los efectos de una patente para un determinado producto protegido por dicha patente y debidamente autorizado por lo que en la medida que un CCP prolonga los efectos de su patente de base, trae causa de la misma, y se establece entre ambos títulos una conexión intrínseca.

Expresa que su nulidad no requiere una declaración de nulidad por lo que la OEPM simplemente tendrá que constatar una circunstancia incuestionable como es la nulidad del CCP, a la vista de la revocación de la patente de base, y tendrá que proceder a ejecutar las medidas que como consecuencia de dicha revocación prevé la normativa aplicable. Y estas medidas no son otras que la inscripción en el Registro de Patentes y la publicación en el BOPI de la nulidad del CCP, de conformidad con el artículo 17.1 del Reglamento CCP.

Entiende que entendemos que la denegación por parte de la OEPM de la inscripción en el Registro de Patentes y de la publicación en el BOPI de la situación de nulidad del CCP 200700043 resulta contraria al propósito perseguido por el Reglamento CCP, de garantizar una protección armonizada y coherente en todos los Estados miembros, previstos en los Considerandos (7) y (8) de dicha norma:



El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se opuso a la demanda Aduciendo, en primer lugar, la falta de jurisdicción del orden contencioso-administrativo para conocer del recurso si éste se dirige al análisis de acciones relativas a propiedad industrial, entre las que se encuentran las acciones de nulidad, al tratarse de una cuestión puramente mercantil, que corresponde a tal orden jurisdiccional y, en concreto a los Juzgados de lo Mercantil tal y como dispone el artículo 86.ter citado, de la LOPJ, LO 6/1985, de 1 de julio. Ello determina la concurrencia de una causa de inadmisibilidad amparada en los artículos 69 a) y 3 a) LJCA, en relación con el artículo 22.1 LOPJ.

TERCERO.- Es objeto de discusión en el presente procedimiento el derecho de NOVARTIS a que la OEPM inscriba en el Registro de Patentes y publique en el BOPI la situación de nulidad del CCP 200700043, de conformidad con lo previsto en los artículos 15.1 c) y 17.1 del Reglamento CCP.

Del contenido de los escritos de las partes la cuestión objeto de debate se centra en determinar si la nulidad del CCP 200700043 en base al artículo 15.1 c) del Reglamento CCP es automática o si es exigible que la misma sea declarada expresa y formalmente por alguna autoridad, previamente a su inscripción en el Registro de Patentes y a su publicación en el BOPI y ello en base a que la patente europea EP 1 096 932 ("EP '932") de la que era titular la recurrente fue revocada por la Oficina Europea de Patentes ("OEP") mediante resolución de su Cámara de Recursos de 7 de octubre de 2015 y, previamente, la OEPM había concedido previamente a NOVARTIS el certificado complementario de protección nº 200700043 ("CCP 200700043").

El artículo 15.1 del Reglamento CCP establece los supuestos en los que un CCP será nulo, y en su apartado c) prevé que un CCP será nulo si la patente de base se declara nula:

"si la patente de base se declara nula o se limita de forma que el producto para el cual fue expedido el certificado deja de estar incluido en las reivindicaciones de la patente de base, o si una vez caducada la patente de base hubiera motivos de nulidad que hubiesen justificado la declaración de nulidad o la limitación."

Por su parte, el artículo 15.2 del Reglamento CCP simplemente establece la facultad de cualquier persona de interponer una acción de nulidad de un CCP, lo que podrá hacer ante el mismo órgano que resultaría competente para anular la patente de base del CCP en virtud de la legislación nacional aplicable. El tenor literal de este artículo es el siguiente:

"Artículo 15. Nulidad del certificado

[...]

2. Cualquier persona podrá presentar una demanda o interponer una acción de nulidad del certificado ante el órgano competente, en virtud de la legislación nacional, para anular la patente de base correspondiente."

Por último, el artículo 17.1 del Reglamento CCP establece la obligación de la OEPM de publicar la nulidad de un CCP en aquéllos supuestos en los que el CCP sea nulo en aplicación del artículo 15 del mismo Reglamento CCP en los siguientes términos:

"Artículo 17. Publicación de la caducidad o de la nulidad.

1. Si el certificado caduca con arreglo al artículo 14, letras b), c) o d), o si es nulo con arreglo al artículo 15, la autoridad a que se refiere el artículo 9, apartado 1, publicará un anuncio de dicha caducidad o de dicha nulidad."

Por su parte el artículo 68 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973 establece que "La solicitud de patente europea, así como la patente europea a la que hubiere dado lugar, se considerarán no haber producido desde su origen, total o parcialmente, los efectos previstos



en los artículos 64 y 67, según que se haya revocado la patente en todo o en parte durante un procedimiento de oposición".

El objetivo fundamental del Reglamento 469/2009, como con reiteración ha declarado el TJUE, consiste en garantizar una protección suficiente para fomentar la investigación en el sector farmacéutico que contribuya de modo decisivo a mejorar constantemente la salud pública y conforme a sus artículos 3 a 5 está indisolublemente asociado a la patente de base.

Se ha de partir de la base de que conforme al artículo 10, apartados 2 y 3, del Reglamento CCP corresponde a la autoridad competente en materia de propiedad industrial del Estado miembro que haya expedido o para el cual se haya expedido la patente de base y en el que se haya obtenido la autorización de comercialización prevista en el artículo 3, letra b (art. 9.1 del Reglamento) de expedir el correspondiente certificado por lo que también resultará competente para todos aquellos actos derivados de la caducidad o nulidad de dicho certificado.

Ahora bien la cuestión no se queda en la naturaleza del CCP sino en la posibilidad de efectuar un control jurisdiccional sobre los efectos de la nulidad declarada por la Cámara de Recursos que es lo que, a la postre, viene a sostener el Oficina cuando como en supuestos como el de autos no hay terceros que se opongan a la validez del CCP sino que es el propio titular el que insta la publicación de dichos efectos.

Es cierto que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su art. 86 ter. 2, señala que: "2. Los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas", como también es cierto que el CCP es un título de propiedad industrial, por lo que las acciones contra el mismo se deberían dilucidar ante dicha jurisdicción pero tal no es el caso de autos en el que dicha jurisdicción no ha conocido de la acción de nulidad sino que la misma proviene de la citada Cámara y lo que debe hacer la Oficina es proceder a la cancelación del CCP lo que determina la publicación de dicha cancelación por la nulidad declarada. En suma, el recurso se estimará.

CUARTO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al estimarse el recurso se imponen a la parte demandada las costas causadas, con el límite de 1.000 euros en cuanto a la minutas del Letrado de la parte recurrente, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido de los escritos de contestación y la actividad desplegada en el presente recurso, más los derechos de Procurador que correspondan.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Novartis Pharma AG, representada por el Procurador de los Tribunales don Ángel Quemada Cuatrecasas, contra la resolución de 3 de agosto de 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 26 de enero de 2017 que anulamos y, en su consecuencia, la Oficina deberá inscribir en el Registro de Patentes la situación de nulidad del CCP 200700043 y publicarla en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial.



Expresa imposición a la demandada de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el último Fundamento Jurídico de esta sentencia.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de **treinta días**, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0935-17 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo **concepto** del documento Resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0935-17 en el campo "Observaciones" o "Concepto de la transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. Francisco Javier Canabal Conejos

D. José Ramón Chulvi Montaner D^a María Soledad Gamo Serrano

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-