



## SENTENCIA ES: TSJM:2019:11346

### ANTECEDENTES DE HECHO:

En agosto de 2017 la OEPM dicta una resolución desestimando el recurso de alzada resolviendo denegar la solicitud de realización de anotaciones oportunas en el Registro de Patentes para reflejar la situación de nulidad ex tunc del CCP 20070043. La OEPM entiende que la revocación equivaldrían por sus efectos a la nulidad y que, de acuerdo con el art. 15 del Reglamento (CE) Consejo nº 469/2009, “ha de interpretarse en el sentido 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 la propiedad industrial, entre las que se encuentran las acciones de nulidad. Por tanto, esta Oficina no es competente para declarar la nulidad del certificado (...) 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.”

Novartis Pharma AG (en adelante, Novartis) muestra su disconformidad con la citada resolución al entender que de acuerdo con el art. 68 CPE y del art. 5 del Reglamento CCP, la nulidad de pleno derecho es un acto administrativo con efectos ex tunc y por ello, dado que el acto nulo no produce efectos desde que se produjo, no hay necesidad de que se declare nulo en sede judicial. Con este entender, Novartis afirma que la denegación por parte de la OEPM de la inscripción en el Registro de Patentes y la posterior publicación en el BOPI de la situación de nulidad del CCP en liza son contrarios a los fines del propio Reglamento CCP.

## **RESUMEN:**

Novartis interpone un recurso contencioso administrativo cuyo objeto de discusión es el derecho de la actora 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 los arts. 15.1.c y 17.1 del Reglamento CCP , y determinando si para ello se entiende que la nulidad es automática o si es necesario que sea declarada expresamente por alguna autoridad para poder proceder a la inscripción y la publicación solicitada.

El TSJ de Madrid estima el recurso contencioso-administrativo. Para ello analiza los artículos legales citados anteriormente y determina que, en relación a los arts. 10.2 y 10.3 del Reglamento CCP, en un caso como el de autos donde no hay terceros que se opongan a la validez del CCP sino que es el propio titular el que inst la publicación de dichos efectos, el art. 86 ter.2 LOPJ en el que se regula las competencias de los Juzgados Mercantiles no supone un obstáculo para que el propio titular del derecho de propiedad industrial solicite la anulación del mismo, habida cuenta de 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 (de Recursos de la OEPM) 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” (FD3).

## **COMENTARIO:**

Esta sentencia resulta interesante ya que falla que la OEPM tiene potestad para inscribir una nulidad de un CCP a solicitud del titular sin que exista un fallo al respecto por parte de un Juzgado de lo Mercantil. Es por lo tanto una útil aclaración del art. 15 del Reglamento (CE) del Consejo nº 469/2009, de CCP.