

MADRID

Castellana, 216
28046 Madrid
Tel.: (34) 91 582 91 00

BARCELONA

Diagonal, 640 bis
08017 Barcelona
Tel.: (34) 93 415 74 00

BILBAO

Alameda Recalde, 36
48009 Bilbao
Tel.: (34) 94 415 70 15

MÁLAGA

Marqués de Larios, 3
29015 Málaga
Tel.: (34) 952 12 00 51

VALENCIA

Gran Vía Marqués
del Turia, 49
46005 Valencia
Tel.: (34) 96 351 38 35

VIGO

Colón, 36
36201 Vigo
Tel.: (34) 986 44 33 80

BRUSELAS

Avenue Louise, 267
1050 Bruselas
Tel.: (322) 231 12 20

LONDRES

Five Kings House
1 Queen Street Place
EC 4R 1QS Londres
Tel.: +44 (0) 20 7329 5407

LISBOA

Avenida da Liberdade, 131
1250-140 Lisboa
Tel.: (351) 213 408 600

LA SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO SE PRONUNCIA SOBRE LA REVISIÓN DE LAS TRADUCCIONES DE LAS PATENTES EUROPEAS

Ángel García Vidal

*Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo*

Recientemente la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado dos importantes sentencias, ambas de 4 de noviembre de 2010(RJ\2010\7928 y RJ\2010\7103), en las que analiza el problema de la revisión de la traducción de una patente europea.

1.- La regulación sobre la revisión de la traducción de una patente europea

El Convenio sobre la concesión de patentes europeas (CPE) prevé que la patente europea será tramitada en una de las lenguas oficiales de la OEP, publicándose en esa lengua el folleto íntegro de la patente. Pero las reivindicaciones serán publicadas también en las dos lenguas oficiales distintas de la lengua de procedimiento. En muchas ocasiones, por tanto, las patentes europeas no están redactadas en la lengua del Estado en el que van a surtir efectos. Para evitar estos inconvenientes se incluyó el art. 65 CPE, según el cual los Estados contratantes pueden supeditar la eficacia de una patente europea en su territorio a la previa traducción a la lengua oficial de ese país. Y en este mismo sentido, el art. 70.3 CPE dispone que cualquier Estado Contratante podrá establecer que se considere en dicho Estado como texto que hace fe una traducción en una lengua oficial de dicho Estado (excepto en los casos de acciones de nulidad, si la solicitud de patente europea o la patente europea en la lengua de la traducción confieren una protección menos extensa que la proporcionada por dicha solicitud o por dicha patente en la lengua del procedimiento).

Por lo demás, el artículo 70.4 del CPE prevé que cualquier Estado que exija la traducción de las reivindicaciones de una patente europea "deberá permitir al solicitante o al titular de la patente que presente una traducción revisada de la solicitud de patente europea o de la patente europea". Además, "podrá establecer que quienes de buena fe hayan comenzado a utilizar en ese Estado una invención o hayan hecho preparativos efectivos y serios con ese fin, sin que esa utilización constituya una violación de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, puedan continuar explotándola en su empresa o para las necesidades de ésta, después de que la traducción revisada haya surtido efecto".

En aplicación de estos preceptos, el Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del CPE, dispone, en su artículo 12, lo siguiente:

"En todo momento se puede efectuar por el titular de la solicitud o de la patente una revisión de la traducción, la cual no adquirirá efecto hasta que la misma sea publicada en el Registro de la Propiedad Industrial.

No se procederá a dicha publicación si no se hubiera justificado el pago de la tasa correspondiente.

Toda persona que, de buena fe, comienza a explotar una invención o hace los preparativos efectivos y serios a este fin, sin que tal explotación constituya una violación de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, puede continuar sin indemnización alguna

con la explotación en su Empresa o para las necesidades de ésta”

2.- Sobre las competencias de la OEPM en relación con las solicitudes de revisión de una traducción

Las sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 4 noviembre 2010 niegan que la OEPM tenga un mero papel automático a la hora de publicar las revisiones de las traducciones. Por el contrario, debe desarrollar una labor de calificación y de control.

Según el Alto Tribunal: *“No hay base normativa alguna, ni en el Convenio de la Patente Europea ni, en lo que a España afecta, en la legislación nacional, para negarle a la Oficina Española de Patentes y Marcas una función calificadora que en todo caso debe comprender, como se afirma en la resolución administrativa combatida en el recurso a quo, la verificación del cumplimiento de la ley. Y esto supone desde luego la comprobación de que la traducción se corresponde con la de una patente europea publicada oficialmente, así como, en su caso, la verificación de la fidelidad de dicha traducción, evitando así la eventual comisión tanto de posibles errores como de cualquier fraude de ley por parte de quien presente una traducción de una patente. Ha de tenerse en cuenta que la publicación oficial de la traducción de una patente por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene ya unas importantes consecuencias jurídicas, como lo es el derecho de su titular a explotarla comercialmente, por lo que dicho acto de publicación debe estar revestido de seguridad jurídica respecto de terceros. Tal circunstancia constituye por sí misma una justificación para otorgar a la Oficina una función calificadora que va ciertamente más allá de una concepción de su función como una mera recepción obligada de documentos mediante el pago de*

una tasa, y ello con independencia de que el alcance de una patente oficialmente traducida en nuestro país pueda depender en definitiva, en caso de conflicto, de un pronunciamiento judicial. Como es evidente, todo lo dicho es aplicable por las mismas razones no sólo a las traducciones, sino asimismo a las revisiones de las traducciones”.

3.- ¿Se extiende la facultad calificadora de la OEPM hasta el punto de rechazar la inclusión de nuevas reivindicaciones presentes en la patente europea, pero no en el folleto validado en España?

El Tribunal Supremo también analiza si el procedimiento de revisión de la traducción sólo permite corregir errores o inexactitudes, o si, por el contrario permite ampliar el ámbito de protección de la traducción original, hasta el límite que marca la patente europea.

Pues bien, el Alto Tribunal español concluye que no es posible entender que el objetivo de la revisión de la traducción se reduce a corregir posibles errores o inexactitudes la traducción. Según el Tribunal Supremo, si el alcance de una traducción revisada se limitase a enmendar errores o imprecisiones de la traducción original, sus efectos jurídicos serían exactamente los mismos que los de la traducción, y su presentación serviría exclusivamente para evitar una eventual inseguridad jurídica, pero en ningún caso se podría hablar con propiedad, como se hace en el art. 70 CPE, de respeto a derechos de explotación de terceros nacidos bajo la vigencia de la patente como consecuencia de la revisión de la traducción. Así lo confirmaría también, según el Tribunal Supremo, el artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 al recoger expresamente en su último párrafo la referida posibilidad prevista en el artículo 70.4 del Convenio de la Patente Europea de otorgar protección a las actuaciones de

En este contexto, la Comunicación de la OEP de 8 de marzo de 2007, en la que se afirma, entre otras cosas, lo siguiente: "*Thus, where an applicant has filed a European patent application prior to 8 October 1992, provided the application is still pending, he must be given the opportunity to amend his application so as to obtain the enhanced protection available under the TRIPS Agreement, in particular under Article 27(1) TRIPS, which provides that patents shall be available for any inventions, whether products or processes, without discrimination as to the field of technology*". (...)

Esta Comunicación fue interpretada por algunos sectores como el reconocimiento por parte de la OEP de que el Convenio ADPIC permitía modificar las patentes químico-farmacéuticas solicitadas antes del 8 de octubre de 1992 y concedidas antes de la entrada en vigor del ADPIC, a efectos de incluir la protección de los productos químico-farmacéuticos como tal. Por eso, y a efectos de clarificar este extremo, el 18 de junio de 2007, la OEP publicó una nueva Comunicación en la que se aclara que la Comunicación de 8 de marzo de 2007 se refiere, únicamente, a las solicitudes de patente europea pendientes de resolución.

No obstante, algunos pronunciamientos judiciales han admitido la adición de nuevas reivindicaciones de producto por la vía de la modificación de la traducción del folleto de patente europea, regulado en el artículo 12 del RD 2424/1986. Así lo ha hecho, por ejemplo, la Sentencia del

Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid, de 19 de octubre de 2007 (EDJ 2007/201861), según la cual, en el art. 12 RD 2424/1986 no sólo encajan los supuestos de revisión de traducción de la patente para la corrección de errores, sino también las hipótesis de modificación de la traducción cuando confiere una protección más reducida que la patente europea. De igual forma, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, se ha ocupado recientemente del problema de la revisión de la traducción de un folleto de patente europea, como medio para incluir reivindicaciones de producto químico-farmacéutico en su Sentencia de 22 de abril de 2009, núm. 96/2009 (JUR 2009/257778), y ha concluido que la jurisdicción civil no es competente para conocer de la validez o no del acto administrativo que acepta la traducción.

4.3.- Por su parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo destaca, en la sentencias ahora comentadas, que puede haber varias razones por las que no se incorporan inicialmente a la traducción todas las reivindicaciones de una patente europea, como por ejemplo pactos puramente mercantiles con otras empresas o motivaciones de naturaleza estrictamente económica o comercial. Y de igual modo, reconoce que la reserva efectuada por España del Convenio de la Patente Europea respecto de las reivindicaciones de productos farmacéuticos, también es un motivo.

En todos esos supuestos, según el Tribunal Supremo, "sin duda es posible que, una vez desaparecidas tales razo-

nes, la titular de la patente pueda optar por incorporar las reivindicaciones omitidas en un primer momento, a cuyo efecto indiscutiblemente puede emplear el procedimiento previsto en el Convenio de la Patente Europea de registrar en la correspondiente oficina nacional de propiedad industrial una traducción revisada”.

Por lo demás, dicha posibilidad no está sometida a plazo y puede ejercerse en cualquier momento tras la publicación de la traducción original (Según el TS, así se deduce de la falta de previsión de un plazo específico en el Convenio de la Patente Europea y en el Real Decreto 2424/1986, del tenor del artículo 12 de esta última disposición y de la finalidad a la que sirve la posibilidad de presentar una traducción revisada). En definitiva, desaparecido el motivo que llevó a no incluir una reivindicación en la traducción de la patente podrá modificarse ésta. Y en relación con la desaparición del motivo, el Tribunal Supremo destaca lo siguiente:

"la entrada en vigor en España del ADPIC, vinculante para el Estado español a partir del 1 de enero de 1.996, según lo dispuesto en el artículo 65.1 del mismo, despeja cualquier duda que pudiera mantenerse respecto a posibles efectos de la reserva sobre las patentes afectadas por ella, dado que debe prevalecer sobre el Convenio de la Patente Europea el reconocimiento expreso por parte del ADPIC de la posibilidad, no ya de admitir las reivindicaciones de productos farmacéuticos, sino de hacerlo para aquéllos supuestos en que no

había sido posible con anterioridad como consecuencia de decisiones nacionales como el caso de las reservas-.

Así el artículo 70 del ADPIC contiene dos importantes previsiones transitorias, una, la posibilidad de modificar la solicitudes pendientes en el momento de entrada en vigor del Acuerdo para reivindicar una protección mayor -sin incluir materia nueva- (apartado 7) y la obligación para los Estados firmantes que en ese momento no otorgasen protección a los productos farmacéuticos o químicos de establecer un medio para que puedan solicitarse solicitudes de patentes para dichos productos (apartado 8). En cuanto a esta última previsión, en puridad resultaba innecesaria en España, ya que en ese momento los productos citados ya eran protegibles, y también es cierto que estaba a disposición de los titulares de patentes afectados la posibilidad de presentar una traducción revisada; también es cierto, sin embargo, que ante la situación de inseguridad jurídica existente, el reconocimiento de un procedimiento específico semejante hubiese clarificado considerablemente la situación”.

- 5.-** La importancia de estas sentencias está fuera de toda, por la jurisprudencia que en ella sienta el Alto Tribunal Español sobre un tema especialmente conflictivo hasta el momento. En todo caso, admitida la revisión de la traducción en los casos examinados, debe tenerse en cuenta que la revisión de una traducción de una patente europea no producirá efectos hasta que la misma sea publicada en la OEPM, tal como dispone el art. 12 del RD 2424/1986.

Por lo demás, la revisión de la traducción para introducir reivindicaciones de producto en las patentes químico-farmacéuticas podría tener importantes consecuencias prácticas. Piénsese, por ejemplo, en un supuesto en que el titular de la patente haya entablado sin éxito acciones de violación invocando las reivindicaciones de procedimiento y, tras la revisión de la traducción, haya introducido reivindicaciones de producto. No parece en tal caso que el resultado del anterior proceso puede afectar al nuevo en el que se invocan las reivindicaciones de producto.