

AUDIENCIA NACIONAL

Sala de lo Contencioso-Administrativo **SECCIÓN CUARTA**

Núm. de Recurso: 0000016/2022
Tipo de Recurso: APELACION
Núm. Registro General : 00249/2022
Apelante: OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
Apelado: COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (COAPI)

Abogado Del Estado

Ponente Ilma. Sra.: D^a. CARMEN ALVAREZ THEURER

Ilma. Sra. Presidente:
D^a. CONCEPCIÓN MÓNICA MONTERO ELENA

Ilmos. Sres. Magistrados:
D. SANTOS HONORIO DE CASTRO GARCIA
D^a. CARMEN ALVAREZ THEURER

Madrid, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos los autos del Rollo de Apelación núm. 16/2022 que se siguen ante esta Sala de la Audiencia Nacional, interpuesto por la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y asistida por el Abogado del Estado, contra la Sentencia de 28 de marzo de 2022, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo núm. 5, en el PO 47/2021, en relación a la modificación de la Orden IET/1186/2015, de 16 de junio, por la que se establecen los precios públicos de la OEPM.



Habiendo comparecido como parte demandada en el recurso de apelación la Sra. Camacho Villar, Procuradora de los Tribunales, en representación del COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (COAPI).

Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dña. CARMEN ÁLVAREZ THEURER, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 5, en el PO 47/2021, se dictó Sentencia con fecha de 28 de marzo de 2022, cuya parte dispositiva literalmente transcrita, dice:

"Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto el COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (COAPI), contra la Resolución de 25 de enero de 2021, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., por la que se modifica la Orden IET/1186/2015, de 16 de junio, por la que se establecen los precios públicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, corregida posteriormente por Resolución de 27 de enero de 2021.

Declaro que dicha resolución no es ajustada a Derecho, y en consecuencia procede anularla en la parte cuestionada en esta litis: establecimiento de un precio público para el diagnóstico de propiedad industrial.

Se hace expresa condena en costas a la Adm. demandada, las cuales no podrán exceder de 3.000 €."

SEGUNDO.- Por el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta se interpuso recurso de apelación contra el Auto de 28 de marzo de 2022, interesando en su escrito de recurso:

"que estime el recurso de apelación interpuesto, dejando sin efecto la sentencia impugnada, acordando la desestimación del recurso contencioso-administrativo y la imposición de costas a la parte actora."

Acordada la admisión del recurso de apelación se dio traslado al, que se opuso al recurso de apelación.

TERCERO.- Evacuado el trámite conferido, se señaló para votación y fallo el día 25 de octubre de 2023, en el que se deliberó y votó.

Se han observado en la tramitación las prescripciones legales.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso de apelación se interpone contra la Sentencia de 28 de marzo de 2022, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo núm. 5, en el PO 47/2021, que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial contra la Resolución de 25 de enero de 2021, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., por la que se modifica la Orden IET/1186/2015, de 16 de junio, que establece los precios públicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, corregida posteriormente por Resolución de 27 de enero de 2021, la cual anula en el extremo relativo al establecimiento de un precio público para el diagnóstico de propiedad industrial.

En fundamento de dicha estimación, la Sentencia impugnada en apelación expresa lo siguiente:

“**TERCERO.**- Como quedó dicho, la resolución cuestionada modifica el Anexo I de la Orden IET/1186/2015, de 16 de junio, por la que se establecen los precios públicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., y añade, con la clave 4.06, el Diagnóstico de Propiedad Industrial, con un precio público de 894,7 euros; lo que según la parte actora no resulta habilitada la Adm. demandada.

Se ha de ver, por tanto, si a la luz de la normativa que rige la materia analizada, cabe la posibilidad de crear/añadir el precio público en liza por la prestación del servicio de diagnóstico de propiedad industrial, modificando la Orden IET/1186/2015, de 16 de junio, por la que se establecen los precios públicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Dicha Orden, en su artículo primero expresa que los precios públicos por productos y servicios cuya percepción corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas son los que se establecen en el anexo a la presente orden.

Anexo en cuyo apartado 4: Servicios de Información Tecnológica, nada recoge sobre el servicio de diagnóstico de propiedad industrial.

La Disposición Final Primera de la aludida Orden IET/1186/2015, refiere “Se autoriza al titular de la Dirección General de la Oficina española de Patentes y Marcas a establecer y modificar, mediante resolución, las cuantías de los precios públicos establecidas en el anexo de la presente orden, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.1.b) de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos”.

La autorización alude, a establecer y modificar cuantías siguiendo el procedimiento del precepto aludido; es decir, previa autorización del departamento



ministerial del que dependan; pero no a establecer nuevos servicios, como es lo sucedido en el caso analizado.

Creación de un nuevo precio público que tampoco se encuentra habilitada por Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas; cuyo art. 1, expone que, a tal O.A. corresponde realizar la dirección estratégica, la evaluación y el control de eficacia sobre sus actuaciones; siendo contrario a toda lógica y al principio de objetividad que debe regir sus actuaciones a tenor de lo dispuesto en el art. 103.1 de la CE, como expone la parte actora, que la OEPM controle su propia actuación; pues no olvidemos que el servicio implantado por la resolución cuestionada lo prestan los propios funcionarios de dicho OA.

Tampoco cabe incluir el nuevo servicio de diagnóstico creado por la resolución impugnada entre las funciones detalladas en el art. 3.4.6 del RD 1270/1997, los cuales hablan de "4. Promover iniciativas y desarrollar actividades conducentes al mejor conocimiento y a la más adecuada protección de la propiedad industrial, tanto en el orden nacional como en el internacional, y mantener relaciones directas con cuantos organismos y entidades españolas o extranjeras se ocupen de estas materias.

6. Emitir dictámenes sobre cuestiones referentes a propiedad industrial cuando para ello sea requerido por las autoridades, tribunales o entidades oficiales".

Apartado 4 que es copia literal del art. 2.4 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del organismo autónomo Registro de la Propiedad Industrial.

Tales funciones se atribuyen para la consecución de sus fines. Fines que, según el art. 2 aluden a la realización de la actividad administrativa que corresponde al Estado en materia de propiedad industrial; cual es el reconocimiento y mantenimiento de la protección registral a las diversas manifestaciones de la propiedad industrial, comprendiendo la tramitación y resolución de expedientes, las anotaciones para constancia y la conservación y publicidad de la documentación; y en tales fines ha de entenderse lo expresado en el transcrito apartado 4 del RD 1270/1997; es decir, establecer actividades para un mejor conocimiento y más adecuada protección de la propiedad industrial. Para su fomento; no para emitir informes en los términos recogidos en la resolución impugnada.

Así, como afirma la parte actora, la modificación introducida por aquella excede de las posibilidades y funciones de la OEPM.

Pero es más, dicha modificación igualmente vulnera el art. 26.1 b) de la Ley 8/1989 al prescindir de la autorización del departamento ministerial del que dependan; cuya literalidad no deja lugar a dudas."

Finalmente, concluye la Juzgadora *a quo* que la resolución de 25 de enero de 2021 de la OEMP es nula, tanto por crear un nuevo precio público, como por prescindir del procedimiento exigido a tal efecto en el art. 26.1b) citado.



SEGUNDO.- La Administración apelante fundamenta, en síntesis, su recurso de apelación en las siguientes consideraciones:

- Infracción de los artículos 1.2 y 3.4 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas. En virtud de las funciones normativamente atribuidas a la OEPM y de la autonomía de que goza para la consecución de sus fines, la Resolución puede introducir el servicio de diagnóstico de propiedad industrial.

- Incorrecta interpretación de la Disposición Final Primera de la Orden IET/1186/2015, de 16 de junio, en relación con el artículo 26.1.b) de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

Por último, indica el Abogado del Estado en su escrito impugnatorio que el establecimiento del servicio de prediagnóstico se ha hecho en virtud de acuerdo con la EUIPO, que ha creado expresamente subvenciones para la prestación de este servicio por organismos nacionales, como la OEPM para el caso español.

La parte apelada interesa la ratificación de la sentencia apelada, e insiste que la resolución recurrida es contraria a derecho, por un lado, porque la OEPM no está facultada para prestar el Servicio de Diagnóstico de Propiedad Industrial dado que el mismo no se puede encuadrar dentro de los fines y funciones legalmente asignados a dicho Organismo y, por otro, porque el procedimiento seguido en este caso, según recoge el propio expediente administrativo, no cumple con las exigencias correspondientes la normativa de aplicación, más concretamente, con la preceptiva autorización del departamento ministerial correspondiente.

Manifiesta que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) no autoriza que el servicio de propiedad industrial sea prestado por los funcionarios de la OEPM, pues vulneraría el principio de objetividad exigible a la Administración.

TERCERO.- En primer lugar, cumple manifestar que esta Sala, si bien comparte con la Administración apelante que en la demanda se articularon tres motivos de impugnación, los cuales fueron acogidos por el órgano de instancia, sin embargo, no se aprecia la confusión entre los mismos que se pretende por aquélla.

Así, la Sentencia impugnada estima el recurso en los tres motivos:

- La OEPM no puede prestar el servicio de Diagnóstico de Propiedad Intelectual por ser ajeno a los fines y funciones que tiene legalmente reconocidos el Organismo Autónomo.

- Vulneración del procedimiento establecido en cuanto a la aprobación de un precio público, por falta de autorización del departamento ministerial competente,



con base en el artículo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

- Vulneración de la objetividad exigible a la Administración. En este fundamento se invoca la infracción de procedimiento ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

La lectura de la Sentencia citada indica claramente que la autorización al titular de la Dirección General de la OEPM, prevista en la Disposición Final Primera de la Orden IET/1186/2015, refiere a la fijación y modificación de las cuantías de los precios públicos, no al establecimiento del nuevo servicio a prestar por la Oficina española de Patentes y Marcas.

CUARTO.- Entrando en el examen de la denunciada infracción de los artículos 1.2 y 3.4 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas, pues considera la parte apelante que “la Resolución puede introducir el servicio de diagnóstico de propiedad industrial”, procede efectivamente analizar si el servicio de diagnóstico de la propiedad industrial puede enmarcarse dentro de las funciones atribuidas a la OEPM por el artículo 3 del RD citado.

Dicho precepto establece: “Para la consecución de sus fines, están atribuidas a la Oficina Española de Patentes y Marcas las siguientes funciones:

(...)

4. Promover iniciativas y desarrollar actividades conducentes al mejor conocimiento y a la más adecuada protección de la propiedad industrial, tanto en el orden nacional como en el internacional, y mantener relaciones directas con cuantos organismos y entidades españolas o extranjeras se ocupen de estas materias.”

Discrepa la Sala con la Administración apelante en que la más adecuada protección de la propiedad industrial requiera ayudar a las empresas a gestionar de manera eficaz los derechos de Propiedad Industrial, a través del nuevo servicio de diagnóstico de Propiedad Industrial.

Se remite dicha parte a la memoria que se cita indicando en las Oficinas de Propiedad Industrial (IPOs) se vienen prestando nuevos servicios que “consisten en poner a disposición de aquellas empresas que lo soliciten, especialmente PYMES, de un experto/a, funcionario/a de la IPO correspondiente que, previo acuerdo de confidencialidad, se traslada a la empresa para conocer cuáles son sus activos intangibles y ofrecer un informe comprensivo de las posibilidades de protección y de las distintas modalidades que puede utilizar para ello. Se trata, por tanto, de un servicio de valor añadido que otorga al solicitante una información que puede integrar en su proyecto empresarial para hacerlo más productivo y exitoso, a cambio de un precio público.”

Pretende amparar la Administración el servicio de diagnóstico en la función prevista en el art. 3.4 del Real Decreto 1270/1997, “Promover iniciativas y desarrollar



actividades conducentes al mejor conocimiento y a la más adecuada protección de la propiedad industrial,(...)", sin embargo, considera la Sala que el nuevo servicio tiene por objeto realizar una labor de asesoramiento a las empresas que así lo solicitan, de forma que, sirviendo a los intereses de la parte que lo solicita, presta la OEPM dicho servicio en libre competencia con quienes como expertos externos las realizan en el ámbito privado.

Entendemos que ello colisiona con el principio de objetividad que ha de presidir la actuación del organismo público de referencia, habida cuenta de que no nos hallamos ante una mera actividad de formación y divulgación de las modalidades de propiedad industrial, sino ante la puesta a disposición de las empresas de un experto en la materia que informará de la estrategia más conveniente para esa entidad, para lograr un proyecto empresarial más productivo y ventajoso, como así indica la memoria, anteponiendo el interés particular de la entidad solicitante al general encomendado a la OEPM, cuyo fin último se halla dirigido a la consecución de un mayor conocimiento y protección de la propiedad industrial.

QUINTO.- La Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos establece que la fijación y modificación de la cuantía de los precios públicos se realizará por Orden del Departamento Ministerial o directamente por los Organismos Autónomos (art. 26.1).

La Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre, indicaba que "el art. 26.1 a) L.T.P.P. que se limita a atribuir a los Ministros que puedan resultar afectados, en cuanto titulares de los respectivos Departamentos ministeriales, un poder reglamentario derivado, resultado de una habilitación legal específica, para regular una materia concreta y determinada, cual es en este caso la fijación y modificación de la cuantía de los precios públicos. A la misma conclusión cabe llegar respecto al apartado b) de este art. 26.1 que prevé la posibilidad de que sean los Organismos autónomos de carácter comercial, industrial o financiero quienes, previa autorización del Ministerio del que dependan, directamente fijen o modifiquen la cuantía de los precios. Nada puede objetarse desde la perspectiva del art. 97 C.E. a que una ley habilite expresamente a un Organismo autónomo para fijar la cuantía de los precios públicos, previa autorización de su respectivo Ministerio."

Por tanto, no asiste la razón a la abogacía del Estado cuando indica que para el establecimiento de la cuantía del precio público no es precisa aquella autorización.

SEXTO.- Por último, el Abogado del Estado reitera, como así lo hiciera en la instancia, que el establecimiento del servicio se ha hecho en virtud de acuerdo con la EUIPO, que ha creado expresamente subvenciones para la prestación de este servicio por organismos nacionales como la OEPM.

La Administración apelante exponía en su contestación a la demanda, a la que se remite en su escrito de apelación, que "el establecimiento del servicio de diagnóstico se ha hecho previo acuerdo de la OEPM con la EUIPO para implementar



un programa de subvenciones aplicable cuando el servicio se preste por las oficinas nacionales de propiedad industrial; en España la OEPM".

En orden a la referencia concreta que hace la parte apelante al Fondo para Pymes «Ideas Powered for Business», la página web oficial (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/help-sme-fund>) expresa, que constituye una iniciativa de la Comisión Europea y su implementación corre a cargo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para apoyar económicamente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) europeas con bonos de PI para la protección de sus derechos de propiedad intelectual, en concreto, marcas y dibujos y modelos. El Fondo destinará 20 millones EUR a subvenciones repartidas en seis fases (plazos) de enero a diciembre de 2021. Los beneficiarios recibirán un reembolso parcial de los costes de los servicios de diagnóstico previo de la propiedad intelectual (IP Scan) y de las solicitudes de marcas, dibujos y modelos.

Se distinguen dos servicios, el primero de los cuales es el servicio de diagnóstico prestado por las oficinas nacionales de PI: "Servicio 1: Reducción del 75 % en los servicios de diagnóstico previo de la propiedad intelectual (IP Scan) ofrecidos por las oficinas nacionales de PI participantes."

Precisamente la Administración reconoce que el servicio de diagnóstico previo de la propiedad intelectual se presta por las oficinas nacionales de PI o por socios externos de las oficinas nacionales. Así, en la web citada, al responder a la pregunta "¿Quién presta el servicio de diagnóstico previo de la propiedad intelectual (IP Scan)?", se responde en los siguientes términos:

"En el marco del Fondo para pymes, los servicios de prediagnóstico de la PI (IP Scan) no se ofrecen en todos los Estados miembros. Para comprobar si se ofrece este servicio en su Estado miembro, ya sea desde la oficina nacional de la PI o desde un socio externo de su oficina nacional de la PI, consulte la siguiente LISTA.

Recuerde que algunas oficinas nacionales de PI podrían ofrecer servicios de los servicios de prediagnóstico de la PI («IP Scan») al margen del alcance del Fondo para pymes. Póngase en contacto con su oficina nacional de PI para obtener más información."

Dicha lista informa de los prestadores disponibles en cada Estado Miembro, y en ella se incluye a España, indicando lo siguiente:

"ES * Ejecutado a través de expertos externos.

Póngase en contacto con su oficina de PI para comprobar la disponibilidad o el acceso a los expertos en prediagnóstico de la PI seleccionados oficialmente."

De ello podemos deducir claramente que la EUIPO contempla que el servicio se preste tanto por oficinas nacionales de propiedad industrial, como por agentes externos, y, en el caso concreto de España, expresamente recoge que dicho servicio se ejecuta por expertos externos, por lo que no es dable que la Administración pretenda amparar la creación del servicio de diagnóstico previo de la propiedad intelectual (IP Scan) en la gestión de las subvenciones que otorga la EUIPO, pues



su inexistencia al tiempo de publicarse la información de la subvención referida, no ha sido óbice para el acceso y obtención del Fondo para Pymes.

Por tanto, carece de fundamento la alegación de la Administración en su contestación a la demanda – por remisión en su escrito impugnatorio-, consistente en que “el establecimiento del servicio de prediagnóstico se ha hecho en virtud de acuerdo con la EUIPO, que ha creado expresamente subvenciones para la prestación de este servicio por organismos nacionales, como la OEPM para el caso español”.

En atención a cuanto hemos expuesto y razonado, esta Sala desestima el presente recurso de apelación.

SÉPTIMO.- En orden a las costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA, procede su imposición a la parte apelante.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

En nombre de S.M. El Rey, por la potestad que nos confiere la Constitución de la Nación Española,

FALLAMOS

Que DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso de apelación núm. 16/2022 interpuesto por la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada y asistida por el Abogado del Estado, contra la Sentencia de 28 de marzo de 2022, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo Núm. 5, en el PO 47/2021, en relación a la modificación de la Orden IET/1186/2015, de 16 de junio, por la que se establecen los precios públicos de la OEPM.

CONDENAMOS a la parte apelante al abono de las costas procesales.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el





cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2. de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

Así por esta nuestra Sentencia, testimonio de la cual será remitida en su momento a la oficina de origen, a los efectos legales, junto con el expediente -en su caso-, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido publicada en la fecha que consta en el sistema informático. Doy fe.

