Roj:	STS 2654/2005
Id Cendoj:	28079110012005100314
Órgano:	Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede:	Madrid
Sección:	1
Nº de Recurso:	4466/1998
Nº de Resolución:	339/2005
Procedimiento:	CIVIL
Ponente:	CLEMENTE AUGER LIÑAN
Tipo de Resolución:	Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Abril de dos mil cinco.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Décimoquinta, como consecuencia de autos, juicio de menor cuantía número 684/1993, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 35 de Barcelona , sobre declaración violación de patente, el cual fue interpuesto por la compañía mercantil LABORATORIOS MADAUS CERAFARM S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Don José Manuel Dorremochea Aramburu, en el que es recurrida **BAYER** A.G, representada por la Procuradora Doña María Carmen Ortiz Cornago.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Ante el Juzgado de Primera Instancia número 35 de Barcelona, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de la compañía mercantil **BAYER** A.G., contra la compañía mercantil LABORATORIOS MADAUS CERAFARM S.A, sobre violación de patente.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho: "...en su día dictar sentencia por la que se declare:

a) Que siendo titular la sociedad **BAYER** A.G de la patente de invención en pleno vigor 505138 reivindicadora de un procedimiento para obtención del principio activo constitutivo de sustancia nueva denominada CIPROFLOXACINO, ostenta acción frente a cualquier infractor del procedimiento objeto de tal patente, que comercialmente explota la actora bajo la marca española BAYCIP.

b) Que la sociedad LABORATORIOS MADAUS CERAFARM S.A, comercializa bajo la marca PLENOLYT precisamente el principio activo CIPROFLOXACINO, asociado a un excipiente sin contar con licencia ni autorización de la compañía **BAYER** A.G, titular de la patente de procedimiento para la obtención del principio activo CIPROFLOXACINO.

c) Que la elaboración y explotación comercial bajo la marca PLENOLYT del principio activo CIRPOFLOXACINO constituye clara actividad violatoria de la patente de invención número 505138, propiedad de **BAYER** A.G.

d) Que los actos de comercialización del producto PLENOLYT, comportan claros daños y perjuicios a la actora **BAYER** A.G. en cuanto explotadora bajo la patente de procedimiento de que es titular, del producto BAYCIP, que deben ser objeto de indemnización prevista por el *artículo 63 b) de la Ley de Patentes* y cuya cuantificación deberá realizarse a tenor de los parámetros establecidos en el *artículo 66 de la propia Ley* , en periodo de ejecución de sentencia.

Consecuentemente deberá condenarse a LABORATORIOS MADAUS CERAFARM, S.A:

1.- Al inmediato cese de presente y para el futuro en la fabricación, comercialización y/o utilización de la sustancia denominada CIPROFLOXACINO, obtenida mediante el procedimiento reivindicado por la patente de invención número 505138.

2.- A poner a disposición del Juzgado, previo embargo, sus existencias del producto CIPROFLOXACINO que, obtenido en sus propias instalaciones o adquirido a terceros, tenga en stock y de la totalidad de las existencia del producto PLENOLYT, existentes en sus instalaciones o suministrados a centros de distribución a las oficinas de farmacia, para proceder a su destrucción.

3.- Al embargo de los medios destinados exclusivamente a la producción del fármaco comercializado bajo la marca PLENOLYT, para evitar continúe la infracción violatoria de la patente de la actora.

4.- Indemnizar a **BAYER** A.G. por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la violación de la patente española número 505138, indemnización que comprenderá tanto las pérdidas sufridas por la sociedad demandante como la ganancia dejada de obtener en cuantía que se concretará en periodo de ejecución de sentencia.

5.- A la publicación del fallo de la sentencia condenatoria, a costa de la condenada mediante anuncios insertos en periódicos de ámbito y cobertura nacional o, alternativamente a la notificación, también a su costa, de la sentencia íntegra a los distintos centros de distribución de fármacos a las oficinas de farmacia a las que LABORATORIOS MADAUS CERAFARM S.A. hubiera suministrado productos distinguidos con la repetida marca PLENOLYT.

6.- Condenar en costas preceptivas a la demandada con expreso reconocimiento de la temeridad concurrente en cualquier potencial oposición a la presente demanda.

Admitida a trámite la demanda, la sociedad demandada contestó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos y terminó suplicando al Juzgado: "...dictar, en su día, sentencia de total desestimación de dicha demanda con imposición de todas las costas del juicio a la actora, tras declaración expresa de su temeridad o mala fe".

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 8 de Julio de 1996 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Desestimando la demanda interpuesta por la representación en autos de la mercantil **BAYER** A.G., se absuelve a la mercantil LABORATORIOS MADAUS CERAFARM S.A., de las pretensiones reclamadas de contrario en cuanto a una presunta violación de la patente de producción española identificada con el número 505138; condenando a la parte actora expresamente al pago de las costas causadas por este procedimiento."

SEGUNDO. Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciado éste, la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Décimoquinta, dictó sentencia con fecha 21 de Octubre de 1998 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Estimamos el recurso de apelación interpuesto, por **BAYER** A.G, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número treinta y cinco de Barcelona , en el proceso de que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, de modo que la dejamos sin efecto y, en su lugar, con estimación en parte de la demanda interpuesta por la ahora recurrente: (a) declaramos que la demandada, LABORATORIOS MADAUS CERAFARM S.A, al elaborar el medicamente que comercializa, con la marca PLENOLYT, con el principio activo CIPROFLOXACINA, invade el derecho de **BAYER** A.G. como titular de la patente española de procedimiento número 505138, y que, con ello, causa daños a la misma; (b) condenamos a la demandada a cesar en los actos de comercialización y utilización de la mencionada sustancia, así como a indemnizar a la demandante por el daño emergente y el lucro cesante, causados a la misma a partir del día once de junio de mil novecientos noventa y tres, en medida cuantitativa que se determinará en fase de ejecución de sentencia; y (c) mandamos se embarguen las existencias del producto CIPROFLOXACINO y del medicamento PLENOLYT que obren en poder de la demandada, así como los medios exclusivamente destinados a la producción de dicho medicamento con aquella sustancia.

Sobre las costas de las dos instancias no formulamos pronunciamiento de condena".

TERCERO. El Procurador Don José Manuel Dorremochea Aramburu, en representación de la compañía mercantil LABORATORIOS MADAUS CERAFARM S.A, formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:

Motivo primero: al amparo del *número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , por infracción del *artículo 632 de la misma Ley de Enjuiciamiento Civil* , en relación con los *artículos 1243, 1281 y siguientes del Código Civil* , los *artículos 60.1 de la Ley de Patentes* y *69 del Convenio de la Patente Europea* interpretado por el protocolo interpretativo del *artículo 69 del Convenio de la Patente Europea, de fecha 5 de Octubre de 1973* , así como la jurisprudencia que los interpreta; y por infracción del *artículo 100,3º último párrafo del Estatuto de la Propiedad Industrial* .

Motivo segundo: al amparo de lo dispuesto en el *número 3º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 359 de la misma* y los preceptos relativos al recurso de apelación, produciéndose también vulneración del *artículo 24.1º y 120,3º de la Constitución* , así como el *artículo 248,3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial* .

Motivo tercero: al amparo de lo dispuesto en el *número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , por infracción del *artículo 61, apartados 2º y 3º de la Ley de Patentes* , así como de la *Disposición Transitoria Segunda de la propia Ley* , todo ello en relación con los *artículos 14 y 24,1º de la Constitución* .

Motivo cuarto: al amparo de lo dispuesto en el *núemro 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil* por infracción del *artículo 533, excepción 5ª, en relación con el artículo 1252 del Código Civil* y la jurisprudencia que los interpreta.

Motivo quinto: al amparo del *número 3º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , por infracción del *artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* y de la jurisprudencia que lo interpreta por incongruencia "extra petitum".

Motivo sexto: al amparo de lo dispuesto en el *número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , por infracción del *artículo 1214 del Código Civil* , en relación con el *artículo 1253 del Código Civil* , en el *artículo 64.2 de la Ley de Patentes* y demás concordantes y la jurisprudencia que los interpreta.

CUARTO. Admitido el recurso de casación formulado y evacuando el traslado conferido, la Procuradora Doña María Carmen Ortiz Cornago, en representación de **BAYER** A.G., presentó escrito de impugnación al recurso mencionado y terminaba suplicando a esta Sala: "...confirme la sentencia recurrida en todos sus extremos, con imposición de costas a la parte recurrente".

QUINTO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 22 de Abril de 2005, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. CLEMENTE AUGER LIÑÁN

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. **BAYER** A.G. ha formulado juicio declarativo de menor cuantía por violación de la patente española número 505138, contra LABORATORIOS MADAUS CERAFARM S.A, por el que interesa se dicte sentencia con los siguientes pronunciamientos:

.- Que siendo titular la demandante de la patente de invención en pleno vigor número 505138 reivindicatoria de un procedimiento para obtención del principio constitutivo de sustancia nueva denominado CIPROFLOXACINO, ostenta acción frente a cualquier infractor del procedimiento objeto de tal patente, que comercialmente explota la actora bajo la marca española BAYCIP.

.- Que la sociedad LABORATORIOS MADAUS CERAFARM S.A, comercializa bajo la marca PLENOLYT precisamente el principio activo CIPROFLOXACINO, asociado a un excipiente sin contar con licencia ni autorización de la compañía **BAYER** A.G., titular de la patente de procedimiento para la obtención del principio activo CIPROFLOXACINO.

.- Que la elaboración y explotación comercial bajo la marca PLENOLYT del principio activo CIPROFLOXACINO constituye clara actividad violatoria de la patente de invención número 505138, propiedad de **BAYER** A.G.

.- Que los actos de comercialización del producto PLENOLYT comportan claros daños y perjuicios a la actora **BAYER** A.G, en cuanto explotadora bajo la patente de procedimiento de que es titular del producto BAYCIP, que debe ser objeto de indemnización prevista por el *artículo 63.b) de la Ley de Patentes* y cuya cuantificación deberá realizarse en el *artículo 66 de la propia ley* , en periodo de ejecución de sentencia.

Y en virtud de estos pronunciamientos interesa las condenas consecuentes.

La sociedad demandada se personó en la causa y formuló contestación a la demanda, por la que solicitó únicamente su íntegra desestimación con todas las consecuencias legales.

En sentencia dictada en primera instancia, sin acoger un pronunciamiento de nulidad de la patente con eficacia "erga omnes" que determine la modificación del registro correspondiente, se desestimaron las pretensiones deducidas en la demanda.

La demandante formuló recurso de apelación contra esta sentencia y por la Audiencia Provincial de Barcelona se estimó en parte el mismo y en su virtud se emitieron los siguientes pronunciamientos:

.- La demandada, al elaborar el medicamento que comercializa, con la marca PLENOLYT, con el principio activo CIPROFLOXACINO invade el derecho de **BAYER** A.G., como titular de la patente española de procedimiento número 505138, y que, con ello, causa daños a la misma.

.- Condena a la demandada a cesar en los actos de comercialización y utilización de la mencionada sustancia, así como a indemnizar a la demandante por el daño emergente y el lucro cesante, causados a la misma a partir del día 11 de Junio de 1993, en medida cuantitativa que se determinará en fase de ejecución de sentencia.

.- Mandato de embargo de las existencias del producto CIPROFLOXACINO y del medicamento PLENOLYT que obren en poder de la demandada, así como los medios exclusivamente destinados a la producción de dicho medicamento con aquella sustancia.

.- No formula pronunciamiento de condena de pago de costas en ninguna de las dos instancias.

Contra esta última sentencia ha formulado recurso de casación la demandada, al que se ha opuesto la demandante.

SEGUNDO. Como expresa el fundamento jurídico de la sentencia apelada, los términos fundamentales del litigio se resumen del siguiente modo:

* **BAYER** A.G. alegó ostentar la condición de titular de una patente española la número 505138 (concedida el 29 de Abril de 1982 y publicada la concesión el día 16 de Agosto del mismo año, pero con prioridad determinada por una patente alemana que había solicitado el 3 de Septiembre de 1980), cuyo objeto es un procedimiento por el que mediante la reacción de un ácido fluorquinológico con un núcleo piperacino, obtiene un principio activo, la CIPROFLOXACINA, antibiotico sintético de amplio espectro antibacteriano del grupo de las quinolonas, que comercializa con la marca BAICYP. Y, con ese caracter, ejercitó en la demanda las acciones de declaración de su derecho de exclusiva y de la violación del mismo por la demandada, así como de condena de la misma al cese de la actividad ilícita, a la remoción de sus efectos, a la indemnización del daño causado, y a soportar la publicación de la sentencia contra la demandada, por comercializar, sin su consentimiento y con el nombre PLENUYT un producto idéntico al obtenido por el procedimiento protegido por su patente.

* La demandada negó fabricar la CIPROFLOXACINA, afirmando que la compraba a BORAL QUÍMICA S.A, que, a su vez, la adquiría de la fabricante UNIÓN QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A., demandada por **BAYER** A.G. en otro proceso, en defensa de la misma patente. De ello extraía la demandada en el actual dos consecuencias:

. La primera, consiste en oponer la excepción procesal de litispendencia (o, en su caso, de prejudicialidad civil), con invocación del *artículo 70 de la Ley de Patentes* , por entender que la decisión del litigio contra UNIÓN QUÍMICA FARMACEUTICA S.A., determinará el sentido de la de éste, dada su condición de mediadora entre la productora y los consumidores.

. La segunda, consistente en negar que, por ser una intermediaria de la antes citada cadena, como titular de un laboratorio dedicado a elaborar y comercializar especialidades farmaceúticas, sea aplicable la norma del *artículo 61.2 de la Ley de Patentes* para desplazar, en su contra, el tema necesitado de prueba y la carga consiguiente, ya que, en otro caso, se le forzaria a demostrar algo que no está a su alcance probar, para destruir la presunción.

A su vez, negó que la patente de la actora tenga por objeto un procedimiento para la fabricación de CIPROFLOXACINA, con el argumento de que dicho producto no constituye un ácido del tipo de los mencionados en el título ni en la primera y la tercera, última, de las reivindicaciones, por más que aparezca indicado expresamente, y según la demandada, inválidamente, en la segunda.

Por último, opusó la excepción de nulidad de la patente de **BAYER** A.G, con fundamento en el *artículo 126 y en la Disposición Transitoria Séptima, letra f) de la Ley de Patentes* , en relación con el *artículo 115, apartados 3º, 4º y 5º del Estatuto de la Propiedad Industrial* , en primer lugar, por contradición de la reivindicación segunda, que cita expresamente la CIPROFLOXACINA, con el título de la misma y su reivindicación tercera y última; en segundo lugar, por violación, en su caso, del *artículo 48.2 del últimamente citado texto* ; y, en tercer lugar, por insuficiencia descriptiva de la invención al no haberse descubierto en la fecha de la prioridad alemana la CIPROFLOXACINA.

TERCERO. El primer motivo se formula al amparo del *artículo 1692, 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , por infracción del *artículo 632 de la citada ley* , en relación con los *artículos 1243, 1281 y siguientes del Código Civil* , los *artículos 60.1 de la Ley de Patentes* y *69 del Convenio de la Patente Europea* interpretativo del *artículo 69 del Convenio de la Patente Europea, de fechas 5 de Octubre de 1973* , así como la jurisprudencia que los interpreta y por infracción del *artículo 100, 3º, último párrrafo del Estatuto de la Propiedad Industrial* .

El motivo se articula con mezcla de preceptos heterogéneos, en forma inadmisible en casación

Además, a tal efecto, concreta la recurrente en el motivo en la invocación e informe pericial técnico acogido en sentencia de primera instancia que manifiesta que no es cierto que la patente española 505138 tenga por objeto un procedimiento para la preparación del producto denominado CIPROFLOXACINA, consistente en hacer reaccionar un ácido fluorquinolónico, que la actora menciona en su demanda .

En el motivo, sin cita de precepto procesal de prueba infringido, y con invocación unilateral interpretativa (que de hecho, implica una denuncia de error de derecho en la valoración de la prueba) se refiere a apreciación por reglas de la sana crítica de los diferentes informes periciales que al objeto referido se han emitido en la causa.

No parece necesario esa adecuada o inadecuada valoración sobre el uso de la sana crítica, toda vez que de la lectura de la patente y de su razonable interpretación no se puede obtener otra conclusión que en la que determinante se pronuncia la sentencia apelada: en la misma se declara que hay constancia de que la reivindicación segunda de la patente menciona un procedimiento, que no es otro que el compuesto conocido comúnmente con CIPROFLOXICINA, al que además hace referencia uno de los ejemplos, el número 11.

No puede entenderse que en la memoria descriptiva (que de acuerdo con el *artículo 60.1 de la Ley 11/1986, de Patentes* ha de servir para interpretar las reivindicaciones) se incluya expresamente un ejemplo, el número 11 relativo a la CIPROFLOXICINA. Si efectivamente la patente española 505138 no cubriera un procedimiento para obtener tal producto, el incluirlo como ejemplo no tendría sentido alguno.

La vigente Ley de Patentes no define, explicítamente, las clases de patentes que contempla, aludiendo en general a invenciones patentables, aunque da por sentado en su articulado la existencia de dos clases de patentes básicas: patentes de producto y patentes de procedimiento (artículos 4.4, 5.2, 61 y Disposición Transitoria Primera, entre otros). Las patentes de procedimiento tienen por objeto una sucesión de operaciones encaminadas a la obtención de un resultado industrial. Según doctrina jurisprudencial, todo procedimiento para la obtención de un producto químico o farmaceútico patentables, viene determinado por los tres siguientes elementos:

.- La sustancia o sustancias básicas de las que se parte.

.- Los medios de actuación sobre esas sustancias o "modus operandi".

.- Y el producto o resultado final.

Hoy el *artículo 50 de la Ley de Patentes* , además de conferir al titular de la patente el derecho excluyente para impedir a cualquier tercero la utilización del "procedimiento objeto de la patente", le otorga, en el apartado c), la exclusividad para el ofrecimiento, introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

La actual Ley de Patentes en relación con las patentes de procedimiento introduce una excepción al principio general probatorio de que la carga de la prueba recae sobre el que afirma la existencia de una obligación, desplazando la carga de la prueba al demandado, presunto infractor de la patente de procedimiento, en los términos que resultan del *artículo 61.2 de la Ley de Patentes* ("si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas caracteristicas ha sido obtenido por el procedimiento patentado").

Esta inversión de la carga de la prueba rige, según la *Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Patentes, desde 7 de Octubre de 1992* en beneficio de todos los titulares de patentes de procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, debiendo puntualizar que hasta la expresada fecha clave de 7 de Octubre de 1992 este beneficio probatorio no podía utilizarlo el demandante que accionaba contra el titular de una patente de procedimiento, demandado, que le hubiere sido concedida su patente con anterioridad a 1 de Enero de 1986, según lo acordado en el Protocolo número 8 del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea.

Por todo lo expuesto, el motivo tiene que ser desestimado.

CUARTO. El segundo motivo se formula al amparo del *artículo 1692, 3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , por infracción del *artículo 359 de la misma ley* , y los preceptos relativos al recurso de apelación, produciéndose también vulneración del *artículo 24 1º y 120 3º de la Constitución* , así como el *artículo 248 3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial* .

El motivo se concreta en la denuncia de que la recurrente planteó la nulidad de la marca de la actora, sin que se haya resuelto, en definitiva, en la sentencia impugnada la cuestión que dice planteada.

No puede admitirse la incongruencia omisiva que el motivo conlleva. En la contestación a la demanda y en base al *artículo 126 de la Ley 11/1986 de Patentes* , la demandada, hoy recurrente, planteó una excepción de nulidad de la patente española número 505138. En sentencia dictada en primera instancia se estableció lo siguiente: "en cualquier caso quien resuelve la instancia considera que en la presente sentencia no puede recogerse un pronunciamiento de nulidad de la patente con eficacia "erga omnes" que determine la modificación del registro correspondiente, ya que este pronunciamiento excedería de los límites del procedimiento instado en este juzgado". Es decir, se desestimó la excepción y conviene subrayar que la recurrente no formuló reconvención con la pretensión de nulidad; y que la oposición a la demanda se concretó en la falta de cobertura de la patente respecto del producto cuestionado.

Esta sentencia fue únicamente recurrida en apelación por la entidad actora. La demandada, hoy recurrente, no formuló recurso de apelación ni se adhirió al recurso. Por ello, la cuestión referida a la posible nulidad de la marca no se ha planteado en la apelación, ni por tanto puede ser objeto de impugnación de la sentencia dictada, en el momento de exámen del recurso de casación contra ella formulado. La excepción fue rechazada, aquietandose la hoy recurrente a ese rechazo.

Por lo expuesto, el motivo decae.

QUINTO. El tercer motivo se formula al amparo del *artículo 1692, 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , por infracción del *artículo 61, 2º y 3º de la Ley de Patentes, así como de la Disposición Transitoria Segunda de la propia ley* , todo ello en relación con los *artículos 14 y 24 de la Constitución Española* .

La recurrente se opuso a la aplicación del artículo ya citado alegando que es una simple exportadora que adquiere una sustancia de una tercera entidad y que no fabrica el producto; sin perjuicio de insistir en la cuestión ya resuelta en el motivo primero.

Para la desestimación del motivo basta tener en cuenta la previsión contenida en el *artículo 50 c) de la Ley de Patentes* . La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento: el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados. Si bien se ha admitido de contrario que la recurrente no es fabricante, no se discute por las partes que la misma introduce en el mercado el producto cuestionado CIPROFLOXACINA.

El apartado 2º del artículo 61, que ya se ha tratado, determina que la patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de un producto o sustancia nueva en concreto la CIPROFLOXACINA, cuya novedad ha sido aceptada como hecho por la sentencia impugnada. En consecuencia, debe producirse la presunción que tiene como único requisito ese presupuesto: todo producto o sustancia de las mismas características se presume que ha sido obtenido por el procedimiento patentado.

La recurrente pretende que no puede aplicarséle la inversión de la carga de la prueba, al no ser fabricante del producto. Pero la Ley es absolutamente clara: si se da el presupuesto de que la patente tenga por objeto un procedimiento para la fabricación de un producto nuevo, la consecuencia es que se presume que ha existido infracción, salvo que se pruebe lo contrario.

También argumenta la recurrente que la *Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Patentes* excluye la aplicabilidad de la inversión de la carga de la prueba a quien era titular de una patente de procedimiento concedida antes de 1 de Enero de 1988, y que puede pensarse que esta inversión de la carga de la prueba solo es aplicable a los fabricantes. Pero esta Disposición establece esta excepción, protegiendo no a fabricantes sino a titulares de patentes de procedimiento, sean o no fabricantes; circunstancia, que, evidentemente, no concurre en la recurrente, que, por otra parte, no ha intentado la prueba sobre un procedimiento diferente para la obtención del producto cuestionado.

Por tanto, y como expresa resumidamente la oposición al recurso, dado que la demanda se interpuso después del 7 de Octubre de 1992, de acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda, la actora ha hecho

uso de lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 61; como titular de una patente de procedimiento anterior a 1 de Enero de 1986, y al no haberse entablado la acción contra quien pudiera ser titular de una patente de procedimiento concedida antes de dicha fecha de 1 de Enero de 1986, procede aplicar la presunción del artículo 61.2. Y, dado que además se cumplen los requisitos de aplicabilidad de esta presunción de infracción, ha de presumirse que la patente está siendo infringida.

SEXTO. El cuarto motivo se formula al amparo del *artículo 1692, 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , por infracción del *artículo 533, 5º en relación con el artículo 1252 del Código Civil* y de la jurisprudencia que los interpreta.

La demandante había demandado previamente a UNIÓN QUIMÍCA FARMACEUTICA S.A., por utilizar, para la fabricación de la CIPROFLOXACINA el procedimiento objeto de su patente española 505138. En ese procedimiento la demandante sostiene que UQUIFA ha fabricado y vendido el producto con violación de la patente 505138. Y **BAYER** hace referencia precisamente al medicamento PLENOLYT comercializado por la recurrente y que tiene como principio activo la CIPROFLOXACINA fabricada por UQUIFA, en el hecho octavo de su escrito de demanda contra ésta. Y termina la recurrente manifestando que es un laboratorio farmaceutico dedicado a la fabricación y comercialización de especialidades farmaceuticas, que no fabrica el producto cuestionado; sino que compra su producto a BORAL QUIMICA S.A. la cual a su vez lo adquiere de UNIÓN QUIMICA FARMACEUTICA; y existen otros tres procedimientos contra otras sociedades, fundados en la misma patente.

La excepción de litispendencia que ahora se invoca, fue desestimada en primera instancia, sin que se produjera recurso de apelación por la hoy recurrente, ni hubiera adhesión a la apelación. Y no se da la triple identidad exigible para la excepción, sino que la única coincidencia existe en que se está imputando infracción de la patente española 505138.

Frente a UQUIFA se esgrimió como fundamento de la demanda el *artículo 50.b) de la Ley de Patentes* , en esta causa la demanda se formula en el artículo 50 c). Y no se da, como es innegable identidad en los sujetos.

En cuanto al *artículo 70 de la Ley de Patentes* , que se cita en el motivo, no es aplicable, por cuanto la demanda no ha planteado acciones contra quien explote los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados.

La demandada habría adquirido este producto indirectamente de la empresa UQUIFA, a quien la actora ha demandado, pero no ha recibido indemnización alguna, cosa que de hecho ni siquiera ha sido alegada de contrario.

Por todo lo expuesto el motivo decae.

SÉPTIMO. El motivo quinto se formula al amparo del *artículo 1692, 3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , por infracción del *artículo 359 de la misma Ley* y de la jurisprudencia que lo interpreta por incongruencia "extra petitum".

Pretende la recurrente que la Audiencia Provincial se ha extralimitado al otorgar la patente 505138 una protección que la Ley no otorga a las patentes de procedimiento, cuando condena a la demandada a cesar en los actos de comercialización y utilización de la mencionada sustancia, CIPROFLOXACINA.

La diferencia entre la literalidad del petitum de la demanda y los términos de la condena contenidos en la sentencia recurrida no alcanzan en modo alguno a la posibilidad de considerar que se ha producido una alteración entre lo pedido y lo concedido; pues se trata de una mera cuestión de redacción, que nadie razonablemente puede advertir que plantee problema alguno en orden a la ejecución de la condena.

Por lo expuesto el motivo decae.

OCTAVO. El motivo sexto se formula al amparo del *artículo 1692, 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , por infracción del *artículo 1214 del Código Civil* , en relación con el *artículo 1253 del mismo Código* , *artículo 66.2 de la Ley de Patentes* y la jurisprudencia que los interpreta.

A tal fin la recurrente alega que no se ha acreditado el importe ni la existencia de los daños y perjuicios causados, los cuales, entiende la sentencia recurrida, en su fundamento jurídico octavo que resultan "ex re ipsa", pues el medicamente de marca PLENOLYT elaborado y vendido por LABORATORIOS MADAUS CERAFARM S.A., ha de restar, lógicamente, cuotas de mercado al medicamento BAYCIP, elaborado y vendido por **BAYER** A.G.

El motivo desconoce toda la jurisprudencia general sobre la existencia de daños y perjuicios por infracción de derechos por la simple infracción reconocidos al demandante; y en la sentencia recurrida no se hace aplicación distinta que la ineludible prevista en el *artículo 66.2 de la Ley de Patentes* . La ganancia dejada de obtener se fijará, a elección del perjudicado conforme a alguno de los criterios siguientes:

.- Por los beneficios que el titular hubiera obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor.

.- Por los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado.

.- Por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente para la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.

Para la fijación se tendrán en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación, y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.

Y como dice la sentencia citada en el escrito de oposición de 27 de Julio de 1998, tras la vigencia de la *Ley 11/1986, de 20 de Marzo, de Patentes* , tiene derecho a la indemnización de daños y perjuicios el titular de la patente en todo caso.

De ahí que sea procedente la condena a indemnización de daños y perjuicios que realiza la sentencia recurrida, cuya cuantificación aplaza para ejecución de sentencia, y cuyas bases para la referida cuantificación resultan del precepto legal citado.

Por todo lo expuesto, el motivo se desestima.

NOVENO. Conforme a lo previsto en el último párrafo del *artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , procede la imposición del pago de costas causadas en este recurso a la recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación formulado por el Procuradora Don José Manuel Dorremochea Aramburu, en nombre y representación de la compañía mercantil LABORATORIOS MADAUS CERAFARM S.A., contra la sentencia dictada por la Sección décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 21 de Octubre de 1998 , con imposición del pago de costas causadas en este recurso a la sociedad recurrente.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de Sala remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Román García Varela. Jesús Corbal Fernández. Clemente Auger Liñán. Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Clemente Auger Liñán, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ