



Roj: STS 12/2013
Id Cendoj: 28079110012013100001
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 880/2010
Nº de Resolución: 783/2012
Procedimiento: CIVIL
Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a tres de Enero de dos mil trece.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados indicados al margen, ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por las compañías mercantiles demandantes PFIZER CORPORATION, PFIZER LIMITED y PFIZER S.A., representadas ante esta Sala por la procuradora D^a María Dolores Girón Arjonilla, contra la sentencia dictada el 24 de febrero de 2010 por la Sección 15^a de la Audiencia Provincial de Barcelona en el recurso de apelación nº 45/09 dimanante de las actuaciones de juicio ordinario nº 765/05 del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona sobre infracción de patente de medicamentos. Han sido partes recurridas las compañías mercantiles demandadas BEXAL FARMACÉUTICA S.A. y USO RACIONAL S.L. Unipersonal, representadas ante esta Sala por los procuradores D. Aníbal Bordallo Huidobro y D. Antonio Sorribes Calle respectivamente.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 28 de octubre de 2005 se presentó demanda interpuesta por las compañías mercantiles PFIZER CORPORATION, con domicilio social en los Estados Unidos de América, PFIZER LIMITED, con domicilio social en el Reino Unido, y PFIZER S.A., con domicilio social en España, contra las compañías mercantiles KERN PHARMA S.L., BEXAL FARMACÉUTICA S.A. y USO RACIONAL S.L., las tres con domicilio social en España, solicitando se dictara sentencia por la que "se declare que:

1. *PFIZER LIMITED es titular de la patente EP 244.944 y PFIZER, S.A. es licenciataria de la misma en España.*

2. *La SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA que BEXAL FARMACÉUTICA, S.A. y USO RACIONAL, S.L. han comercializado en el mercado español ha sido fabricada por un procedimiento que invade el ámbito de protección que tenía la patente ES 520.389, caducada el 19 de diciembre de 2004, y el ámbito de protección de la patente EP 244.944, la cual se encuentra en vigor.*

3. *El procedimiento mediante el que se obtiene la SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA que se incorpora a las EFGs 'AMLODIPINO KERN 5 mg', 'AMLODIPINO KERN 10 mg', 'AMLODIPINO INDUKERN 5 mg', 'AMLODIPINO INDUKERN 10 mg', 'AMLODIPINO GELKERN 5 mg', 'AMLODIPINO GELKERN 10 mg', 'KERNNOIX 5 mg' y 'KERNNOIX 10 mg', de las que es titular KERN PHARMA, S.L. invade el ámbito de protección que tenía la patente ES 520.389, caducada el 19 de diciembre de 2004, y el ámbito de protección de la patente EP 244.944, la cual se encuentra en vigor.*

4. *El procedimiento descrito en la patente EP 993.447 de ADAMED SP. Z O.O. invade el ámbito de protección que tenía la patente ES 520.389 de PFIZER CORPORATION, que caducó el pasado 19 de diciembre de 2004, y el ámbito de protección de la patente EP 244.944 de PFIZER LIMITED, la cual se encuentra en vigor.*

5. *BEXAL FARMACÉUTICA, S.A., USO RACIONAL, S.L. y KERN PHARMA, S.L. han infringido la patente EP 244.944 de PFIZER LIMITED.*

En el caso de KERN PHARMA, S.L., y únicamente para el supuesto que el Juzgado considerara que no ha realizado actos de infracción de la patente EP 244.944, se solicita, con carácter subsidiario, que declare que KERN PHARMA, S.L. ha contribuido a la infracción de la patente EP 244.944.

6. KERN PHARMA, S.L. ha realizado actos de infracción de la patente ES 520.389.

7. KERN PHARMA, S.L., BEXAL FARMACÉUTICA, S.A. y USO RACIONAL, S.L. han causado a PFIZER LIMITED, PFIZER CORPORATION y PFIZER, S.A. unos daños y perjuicios ciertos y efectivos, cuya determinación deberá realizarse a lo largo del procedimiento tomando en consideración las siguientes bases:

· Todos los gastos incurridos por PFIZER LIMITED, PFIZER CORPORATION y PFIZER, S.A. con relación a los actos de infracción de las patentes EP 244.944 y ES 520.389, y actos de competencia desleal, llevados a cabo por KERN PHARMA, S.L., BEXAL FARMACÉUTICA, S.A. y USO RACIONAL, S.L., entre los que enunciamos, a título de ejemplo, los gastos derivados de las investigaciones realizadas para comprobar la realidad de dichos actos, del asesoramiento de profesionales especializados, de la remisión de requerimientos, de las horas dedicadas por el personal de dichas empresas a preparar y atender el litigio, y cualquier otro concepto que resulte acreditado en autos.

· Los beneficios que PFIZER LIMITED, PFIZER CORPORATION y PFIZER, S.A. habrían obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la infracción y los actos de competencia desleal de KERN PHARMA, S.L., BEXAL FARMACÉUTICA, S.A. y USO RACIONAL, S.L.

Y SE CONDENE A KERN PHARMA, S.L., BEXAL FARMACÉUTICA, S.A. y USO RACIONAL, S.L. a:

1. Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2. Cesar en la fabricación e importación y abstenerse de fabricar e importar a España SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA obtenida por cualquier procedimiento que invada el ámbito de las reivindicaciones de la patente EP 244.944 y, en particular, SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA obtenida por el procedimiento descrito en la patente EP 993.447, titularidad de ADAMED SP. Z O.O.

3. Cesar en la utilización y abstenerse de utilizar, para la elaboración de especialidades farmacéuticas, SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA obtenida por cualquier procedimiento que invada el ámbito de las reivindicaciones de la patente EP 244.944 y, en particular, SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA obtenida por el procedimiento descrito en la patente EP 993.447 titularidad de ADAMED SP. Z O.O.

4. Cesar en el ofrecimiento e introducción en el comercio y abstenerse de ofrecer a terceros e introducir en el comercio español especialidades farmacéuticas conteniendo SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA obtenida por cualquier procedimiento que se encuentre comprendido dentro del ámbito de las reivindicaciones de la patente EP 244.944 y, en particular, SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA obtenida por el procedimiento descrito en la de patente EP 993.447 titularidad de ADAMED SP. Z O.O.

5. Abstenerse de comercializar las Especialidades Farmacéuticas Genéricas 'AMLODIPINO BEXAL 5 mg', 'AMLODIPINO BEXAL 10 mg', 'AMLODIPINO UR 5 mg' y 'AMLODIPINO UR 10 mg', 'AMLODIPINO KERN 5 mg', 'AMLODIPINO KERN 10 mg', 'AMLODIPINO INDUKERN 5 mg', 'AMLODIPINO INDUKERN 10 mg', 'AMLODIPINO GELKERN 5 mg', 'AMLODIPINO GELKERN 10 mg', 'KERNOIX 5 mg' y 'KERNOIX 10 mg', durante un período de tiempo, a contar desde el día siguiente a la fecha de caducidad de la patente ES 520.389, idéntico al tiempo transcurrido entre la fecha de presentación de las solicitudes de autorización de comercialización de las mencionadas EFGs y la fecha de la resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo admitiendo la inclusión de dichas EFGs en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.

6. Abstenerse de ofrecer y comercializar las Especialidades Farmacéuticas Genéricas 'AMLODIPINO BEXAL 5 mg', 'AMLODIPINO BEXAL 10 mg', 'AMLODIPINO UR 5 mg' y 'AMLODIPINO UR 10 mg', 'AMLODIPINO KERN 5 mg', 'AMLODIPINO KERN 10 mg', 'AMLODIPINO INDUKERN 5 mg', 'AMLODIPINO INDUKERN 10 mg', 'AMLODIPINO GELKERN 5 mg', 'AMLODIPINO GELKERN 10 mg', 'KERNOIX 5 mg' y 'KERNOIX 10 mg' hasta la fecha de caducidad de la patente EP 244.944 y, una vez caducada, durante un período de tiempo idéntico al tiempo transcurrido entre la fecha de presentación de las solicitudes de autorización de comercialización de las mencionadas EFGs y la fecha de la resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo admitiendo la inclusión de dichas EFGs en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.

7. Retirar del tráfico económico y de sus locales todas las unidades de venta de especialidades farmacéuticas conteniendo SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA obtenida por cualquier procedimiento que se encuentre comprendido dentro del ámbito de las reivindicaciones de la patente EP 244.944 y, en particular,

SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA obtenida por el procedimiento descrito en la patente EP 993.447 titularidad de ADAMED SP. Z O.O.

8. Al embargo de los objetos importados con violación de los derechos de patente de PFIZER CORPORATION, PFIZER LIMITED y PFIZER, S.A. y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización de la infracción y, en particular, al embargo de:

(a) Las unidades de cualquier especialidad farmacéutica conteniendo SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA que sean retiradas del tráfico económico y/o de los locales de KERN PHARMA, S.L., BEXAL FARMACÉUTICA, S.A. y USO RACIONAL, S.L.;

(b) Los lotes de SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA de KERN PHARMA, S.L., BEXAL FARMACÉUTICA, S.A. y USO RACIONAL, S.L. que se encuentren en sus locales comerciales.

9. A la destrucción de las unidades de cualquier especialidad farmacéutica conteniendo SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA que sean retiradas del tráfico económico y de los locales de KERN PHARMA, S.L., BEXAL FARMACÉUTICA, S.A. y USO RACIONAL, S.L., y de los lotes de SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA que se encuentren en sus locales comerciales y hayan sido embargados conforme a lo solicitado en el apartado 8, sub-apartados a) y b), anterior.

10. Resarcir a PFIZER CORPORATION, PFIZER LIMITED y PFIZER, S.A. por los daños y perjuicios causados por KERN PHARMA, S.L., BEXAL FARMACÉUTICA, S.A. y USO RACIONAL, S.L., en la cuantía que se determine en período de prueba.

Para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios habrán de tomarse las siguientes bases:

· Todos los gastos incurridos por PFIZER CORPORATION, PFIZER LIMITED y PFIZER, S.A. con relación a los actos de infracción de las patentes ES 520.389 y EP 244.944 llevados a cabo por KERN PHARMA, S.L., BEXAL FARMACÉUTICA, S.A. y USO RACIONAL, S.L., entre los que enunciamos, a título de ejemplo, los gastos derivados de (i) las investigaciones realizadas para comprobar la realidad de dichos actos; (ii) el asesoramiento de profesionales especializados; (iii) la remisión de requerimientos; (iv) las horas dedicadas por el personal de dichas empresas a preparar y atender el litigio, así como (v) cualquier otro concepto que resulte acreditado en autos;

· Los kilogramos de SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA importados, adquiridos o poseídos por KERN PHARMA, S.L., BEXAL FARMACÉUTICA, S.A. y USO RACIONAL, S.L.;

· Las unidades de cualquier especialidad farmacéutica conteniendo SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA fabricadas por KERN PHARMA, S.L., BEXAL FARMACÉUTICA, S.A. y USO RACIONAL, S.L. o adquiridas de terceros;

· Las unidades de cualquier especialidad farmacéutica conteniendo SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA vendidas por KERN PHARMA, S.L., BEXAL FARMACÉUTICA, S.A. y USO RACIONAL, S.L.;

· Los beneficios que PFIZER CORPORATION, PFIZER LIMITED y PFIZER, S.A. habrían obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la infracción de KERN PHARMA, S.L., BEXAL FARMACÉUTICA, S.A. y USO RACIONAL, S.L.

11. A notificar la sentencia, a costa de la demandada, a la Agencia Española del Medicamento, con domicilio en la calle Huertas, número 75, 28014 Madrid, al objeto de que proceda a anotar la sentencia en el Registro de Especialidades Farmacéuticas.

12. A la publicación íntegra de la sentencia condenatoria, a costa de la demandada, en los periódicos de tirada nacional EXPANSIÓN y EL PAÍS, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 (f) de la Ley de Patentes .

Y todo ello, con imposición de costas a la parte demandada."

SEGUNDO.- Repartida en principio la demanda al Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona y definitivamente al Juzgado de lo Mercantil nº 3, también de Barcelona, y emplazadas las demandadas, se presentó un escrito conjunto de las demandantes y de la demandada KERN PHARMA S.A. manifestando haber llegado a un acuerdo transaccional, por lo que, homologado el acuerdo por auto de 26 de mayo de 2006, dicha demandada quedó apartada del procedimiento.

TERCERO.- Por su parte las demandadas BEXAL FARMACÉUTICA S.A. y USO RACIONAL S.L. comparecieron conjuntamente en las actuaciones y contestaron a la demanda oponiéndose a todas sus

pretensiones, alegando como excepción la nulidad de las patentes de las demandantes e interesando la íntegra desestimación de la demanda con expresa imposición de costas a la parte actora.

CUARTO.- Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, el magistrado- juez titular del mencionado Juzgado dictó sentencia el 31 de julio de 2008 con el siguiente fallo:

"Estimando la demanda interpuesta por la representación en autos de las mercantiles PFIZER CORPORACION, PFIZER Lmtd. y PFIZER S.A., se condena a las mercantiles BEXAL FARMACÉUTICA S.A. y USO RACIONAL S.L. y se declara que:

1. PFIZER Lmtd es titular de la patente EP 244.944 y PFIZER S.A es licenciataria de la misma en España.

1. La sal de besilato de amlodipina que BEXAL FARMACÉUTICA S.A. y USO RACIONAL S.L. han comercializado en el mercado español ha sido fabricada por un procedimiento que invade el ámbito de protección que tenía la patente ES 520.389, caducada el 19 de diciembre de 2004, y el ámbito de protección de la patente EP 244.944, la cual caducó el 31 de marzo de 2007.

2. El procedimiento descrito en la patente EP 993.447 de Adamed Sp Z O.O. invade el ámbito de protección que tenía la patente ES 520.389 de PFIZER CORPORATION, que caducó el 19 de diciembre de 2004, y el ámbito de protección de la patente EP 244.944 de PFIZER Lmtd, caducada el 31 de marzo de 2007.

3. BEXAL FARMACÉUTICA, USO RACIONAL S.L. y KERN PHARMA S.L. han infringido la patente EP 244.944 de PFIZER Lmtd.

BEXAL FARMACÉUTICA S.A. y USO RACIONAL S.L. han causado a las demandantes unos daños y perjuicios ciertos y efectivos que determinan:

(1) Que desde 19 de mayo de 2005 hasta la fecha de emisión del dictamen BEXAL había comercializado 252.394 unidades de su presentación en formato de 5 mg y 196.446 unidades de la presentación en el formato de 10 mg, cifras que deben incrementarse cuando menos en 19.777 unidades en el de 5 mg por importación y 37.801 unidades de 10 mg por el mismo concepto.

(2) USO RACIONAL en ese mismo lapso de tiempo ha vendido 161.923 unidades de la presentación en formato de 5 mg y 96.458 unidades en formato de 10 mg. Cifras que se deben incrementar conforme a lo acreditado como importación, 65.854 unidades de 5 mg y 61.150 unidades de 10 mg.

(3) Se ha reducido el beneficio que hubieran obtenido los actores de no haberse producido la infracción puesto que el beneficio marginal que hubiera obtenido PFIZER de haber comercializado ella estos productos el perito realiza el cálculo que determina un total de 3.144.825'98 euros en lo relativo a los datos acreditados de BEXAL.

(4) Respecto del beneficio marginal que hubiera obtenido PFIZER de haber comercializado ella estos productos el perito realiza el cálculo que determina un total de 1.510.088'45 euros en lo relativo a los datos acreditados de USO RACIONAL.

(5) Los gastos que por todo concepto han tenido que asumir las actoras se valoran por el perito en la suma de 2.389'93 euros y respecto del valor económico de las horas invertidas por los directivos y trabajadores de los actores conforme al criterio de coste de oportunidad se ha cifrado en 24.216'38 euros.

Como consecuencia de dichas declaraciones las mercantiles BEXAL FARMACÉUTICA S.A. y USO RACIONAL S.L. deben ser condenadas a:

1. Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2. Cesar en la fabricación e importación y abstenerse de fabricar e importar a España la sal de besilato de amlodipina obtenida por cualquier procedimiento que invada el ámbito de las reivindicaciones de la patente EP 244.944 y, en particular, la sal de besilato de amlodipina obtenida por el procedimiento descrito en la patente EP 993.447, titularidad de Adamed SP Z O.O.

3. Cesar en la utilización y abstenerse de utilizar, para la elaboración de especialidades farmacéuticas, la sal de besilato de amlodipina obtenida por cualquier procedimiento que invada el ámbito de las reivindicaciones de la patente EP 244.944 y, en particular, la sal de besilato de amlodipina obtenida por el procedimiento descrito en la patente EP 993.447 titularidad de Adamed SP Z O.O.

4. Cesar en el ofrecimiento e introducción en el comercio y abstenerse de ofrecer a terceros e introducir en el comercio español especialidades farmacéuticas que contengan sal de besilato de amlodipina obtenida

por cualquier procedimiento que se encuentre comprendido dentro del ámbito de las reivindicaciones de la patente EP 244.944 y, en particular, la sal de besilato de amlodipina obtenida por el procedimiento descrito en la patente EP 993.447 referenciada.

5. Abstenerse de ofrecer y comercializar las Especialidades Farmacéuticas Genéricas (EFGs) Amlodipino Bexal 5 y 10 mg, Amlodipino UR 5 y 10 mg, has la fecha de caducidad de la patente EP 244.944 ya caducada, durante un año, diez meses y trece días computados una vez sea firme la presente sentencia.

6. Retirar del tráfico económico y de sus locales todas las unidades de venta de especialidades farmacéuticas que contengan sal de besilato de amlodipina obtenidas por cualquier procedimiento que se encuentre comprendido dentro del ámbito de las reivindicaciones de la patente EP 244.944 y, en particular, la sal de besilato de amlodipina obtenida por el procedimiento descrito en la patente EP 993.447 titularidad de Adamed SP Z. O.O.

7. El embargo de los objetos importados con violación de la patente de las actoras y los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización de la infracción y, en particular, al embargo de:

a. Las unidades de cualquier especialidad farmacéutica que contengan sal de besilato de amlodipina que sean retiradas del tráfico económico y/o de los locales de las demandadas.

b. Los lotes de sal de besilato de amlodipina de las demandadas que se encuentren en sus locales comerciales.

8. A la destrucción de las unidades de cualquier especialidad farmacéutica que contenga la mencionada sal de besilato de amlodipina que sean retiradas del tráfico económico y de los locales de los demandados, y de los lotes de la sal de besilato de amlodipina que se encuentren en sus locales comerciales y hayan sido embargados conforme a lo solicitado en el apartado 7, subapartados a) y b), anterior.

9. Resarcir a los actores por los daños y perjuicios en las cantidades siguientes:

a. BEXAL FARMACÉUTICA S.A. 3.144.825'98 euros.

b. USO RACIONAL S.A. 1.510.088'45 euros.

c. Las dos demandadas conjunta y solidariamente la suma de 2.389'93 euros más 24.216'38 euros.

10. A notificar la sentencia, a costa de las demandadas, a la Agencia Española del medicamento, con domicilio en Madrid, calle Huertas nº 75 (28014), al objeto de que proceda a anotar la sentencia en el registro de Especialidades Farmacéuticas.

11. A la publicación íntegra de la sentencia condenatoria a costa de las demandadas en los periódicos de tirada nacional *Expansión* y *El País*, de conformidad con lo previsto en el artículo 63.f de la Ley de Patentes .

Se rechazan el resto de pretensiones solicitadas por la parte actora, con especial referencia a la desestimación de las referidas a la competencia desleal.

Respecto de las costas del procedimiento se imponen a los codemandados las costas derivadas de las acciones estimadas. Respecto de las acciones y pretensiones desestimadas cada parte asumirá sus costas y las comunes por mitad".

QUINTO.- Interpuestos por las demandadas BEXAL FARMACÉUTICA S.A. y USO RACIONAL S.L. contra dicha sentencia sendos recursos de apelación, que se tramitaron con el nº 45/09 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona , esta dictó sentencia el 24 de febrero de 2010 con el siguiente fallo:

"ESTIMAMOS el recurso interpuesto por la representación de BEXAL FARMACEUTICA, S.A. y USO RACIONAL, S.L., contra la sentencia del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, de 31 de julio de 2008 , cuyo fallo consta transcrito en el hecho primero; que revocamos y, en su consecuencia, ABSOLVEMOS a las demandadas, BEXAL FARMACEUTICA, S.A. y USO RACIONAL, S.L., de las pretensiones contra ellas ejercitadas en su demanda por las actoras (PZIFER CORPORATION, PFIZER LIMITED y PFIZER, S.A.), con imposición de las costas de la primera instancia a las demandantes. Todo ello sin hacer expresa condena en costas en esta alzada."

SEXTO.- Anunciados por la parte demandante recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia de apelación, el tribunal sentenciador los tuvo por preparados y, a continuación, dicha parte los interpuso ante el propio tribunal. El recurso extraordinario por infracción procesal se articulaba en dos motivos amparados en los ordinales 2º y 4º del art. 469.1 LEC : el primero por infracción de las reglas sobre carga de la prueba contenidas en el art. 217 LEC y "de las reglas de las presunciones"

y el segundo por infracción "de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución Española". Y el recurso de casación se componía de un solo motivo, fundado en infracción del art. 69 del Convenio de la Patente Europea y del art. 2 del Protocolo interpretativo de dicho precepto.

SÉPTIMO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma ambas partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, los recursos fueron admitidos por auto de 30 de noviembre de 2010, a continuación de lo cual las partes recurridas presentaron sus respectivos escritos de oposición alegando que ambos recursos eran inadmisibles, impugnando todos y cada uno de sus motivos e interesando la íntegra desestimación de los dos recursos con imposición de costas a la parte recurrente.

OCTAVO.- Por providencia de 22 de junio de 2012 se acordó resolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 5 de septiembre siguiente, pero suspendido el señalamiento por necesidades del servicio, se dictó providencia el 30 de octubre de 2012 señalando la votación y fallo de los recursos para el 4 de diciembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Los presentes recursos, extraordinario por infracción procesal y de casación, se interponen por las compañías mercantiles codemandantes, "Pfizer Corporation", "Pfizer Limited" y "Pfizer S.A.", contra la sentencia de apelación que, revocando la de primera instancia, parcialmente estimatoria de la demanda interpuesta por aquellas contra las compañías mercantiles "Bexal Farmacéutica S.A." y "Uso Racional S.L.U.", acordó la desestimación total de la demanda.

Interpuesta la demanda el 28 de octubre de 2005, centrado el conflicto en que la sal de besilato de amlodipina comercializada en España por las demandadas invadía el ámbito de protección de la patente española ES 520.389, de la que era titular "Pfizer Corporation" pero que había pasado al dominio público el 19 de diciembre de 2004, y de la patente europea de procedimiento EP 0.224.944, de la que era titular "Pfizer Limited", y centrado el debate en si el procedimiento empleado para obtener dicha sal infringía o no la patente europea, dado que la española ya había caducado cuando las demandadas empezaron a ofrecer y comercializar en el mercado sus especialidades farmacéuticas genéricas, la sentencia recurrida fundó su pronunciamiento desestimatorio de la demanda en la denominada "doctrina de los equivalentes" entendiéndolo, en síntesis, que no había infracción por equivalentes porque el procedimiento de la compañía polaca "Adamed Sp 2.0.0" que servía el producto a las demandadas, descrito en otra patente europea, la EP 993.447, variaba el funcionamiento de la invención contenida en la primera reivindicación de la patente EP 0.224.944, a lo que se añadía que el procedimiento de la compañía polaca no resultaba obvio.

Como quiera que las dos compañías demandadas-recurridas, en sus respectivos escritos de oposición, han planteado, al amparo de los arts. 474, párrafo segundo, y 485, párrafo segundo, de la LEC, que los recursos son inadmisibles, esta debe ser la primera cuestión a resolver en este acto.

SEGUNDO.- Preparado, interpuesto y en su momento admitido el recurso de casación al amparo del ordinal 3º del art. 477.2 LEC antes de su reforma por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, en la modalidad de interés casacional consistente en haber aplicado la sentencia recurrida normas que no llevaran más de cinco años en vigor siempre que no existiera doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido, las partes recurridas se oponen ahora a la admisibilidad de los recursos, como efectivamente autorizan el párrafo segundo del art. 474 y el párrafo segundo del art. 485, ambos de la LEC, alegando en esencia que, tratándose de un recurso de casación por interés casacional, la inadmisión de este determina la del recurso extraordinario por infracción procesal, conforme a la regla 5ª de la D. Final 16ª LEC, y que el recurso de casación es inadmisibles por fundarse en una norma que ciertamente entró en vigor el 13 de diciembre de 2007, como para interesar la preparación de los recursos alegó la propia parte recurrente, pero que por eso mismo ni tan siquiera se alegó en la demanda, interpuesta en 2005, ni ha sido aplicada por la sentencia recurrida.

TERCERO .- Procede estimar el referido planteamiento de las partes recurridas, aplicando ahora la causa de inadmisión de inexistencia de interés casacional, prevista en el art. 483.2-3º LEC, y en consecuencia el párrafo segundo de la regla 5ª de la D. Final 16ª LEC, para desestimar, por inadmisibles, el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal.

Las razones son las siguientes:

1ª) Las normas citadas como infringidas son el art. 69 del Convenio de la Patente Europea y el art. 2 del Protocolo interpretativo del mismo artículo modificados por el Acta de Revisión de 29 de noviembre de 2000 y que entraron en vigor el 13 de diciembre de 2007, siendo precisamente esta fecha la que la parte recurrente tomó como referencia en el escrito de preparación de los recursos y sigue tomado como referencia en el escrito de interposición.

2ª) Como quiera que la demanda se interpuso el 28 de octubre de 2005 y la única patente todavía conflictiva caducó el 31 de marzo de 2007, es evidente que la sentencia recurrida no aplicó ni podía aplicar las normas en que se funda el recurso.

3ª) La sentencia recurrida se dictó el 24 de febrero de 2010, previa celebración de vista, y, sin embargo, en los recursos examinados no se reprocha a la sentencia impugnada falta de motivación por no haber respondido a una expresa petición de la parte hoy recurrente de que se aplicaran los referidos preceptos, vigentes desde el 13 de diciembre de 2007.

4ª) Ni siquiera desde una extrema flexibilidad fundada en el carácter interpretativo del Protocolo podría justificarse la admisibilidad de los recursos, porque ni el interés casacional lo justifica la parte recurrente con base en tal carácter ni este puede independizarse de la nueva redacción del propio art. 69 del Convenio, en la que se centra el recurso de casación poniendo un énfasis especial en que suprimiera la expresión "el tenor de".

5ª) De lo anterior se sigue que el interés casacional invocado se manifiesta "como meramente nominal, artificioso o instrumental", del mismo modo que esta Sala consideró en su auto de 27-11-07 (rec. 160/07) respecto del interés casacional fundado en una presunta infracción del art. 133 del Tratado de Niza y en que este había entrado en vigor el 1 de febrero de 2003.

6ª) Tal defecto del recurso se acentúa si se recuerda que, según la sentencia del Pleno de esta Sala de 10 de mayo de 2011 (rec. 575/08), la doctrina de los equivalentes ya se reconocía y aplicaba por la jurisprudencia con anterioridad a la modificación del art. 69 del Convenio y del art. 2 del Protocolo Interpretativo por el Acta de Munich de 29 de noviembre de 2000, citándose al efecto en dicha sentencia las de 19 de octubre de 1993, 22 de octubre de 2005 y 1 de marzo de 2007, y sin embargo la parte recurrente prescindió explícitamente en su momento de justificar el interés casacional por la oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.

7ª) A todo lo antedicho se une que, en definitiva, lo que hace el recurso es plantear una cuestión nueva que como tal es inadmisibile en casación, según jurisprudencia tan reiterada que huelga la cita de sentencias o autos concretos, aunque no está de más puntualizar que el ya citado auto de 27-11-07 también apreció la novedad de la cuestión planteada como obstáculo para la admisión del recurso.

CUARTO .- Procediendo por tanto desestimar ambos recursos por ser inadmisibles, las costas deben imponerse a la parte recurrente como dispone el art. 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la LEC, y la misma parte, conforme al apdo. 9 de la D. Adicional 15ª LOPJ, perderá los depósitos constituidos.

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

FALLAMOS

1º.- **DESESTIMAR EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y EL RECURSO DE CASACIÓN** interpuestos por las compañías mercantiles demandantes PFIZER CORPORATION, PFIZER LIMITED y PFIZER S.A. contra la sentencia dictada el 24 de febrero de 2010 por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el recurso de apelación nº 45/09.

2º.- Imponer las costas a la parte recurrente, que perderá los depósitos constituidos.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Francisco Marin Castan.-Jose Antonio Seijas Quintana.-Francisco Javier Arroyo Fiestas.- Francisco Javier Orduña Moreno.-FIRMADA Y RUBRICADA. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Francisco Marin Castan, 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.