

Roj: STS 3403/2011  
Id Cendoj: 28079110012011100336  
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil  
Sede: Madrid  
Sección: 1  
Nº de Recurso: 72/2008  
Nº de Resolución: 274/2011  
Procedimiento: Casación  
Ponente: JESUS CORBAL FERNANDEZ  
Tipo de Resolución: Sentencia

### **SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Abril de dos mil once.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil Número Dos de Barcelona, sobre propiedad industrial; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad LEK PHARMACEUTICALS, representada por el Procurador D. Anibal Bordallo Huidobro; siendo parte recurrida, la entidad WARNER LAMBERT COMPANY LLC, representada por el Procurador D<sup>a</sup>. María Dolores Girón Arjonilla.

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** 1.- El Procurador D. Ignacio López Chocarro, en nombre y representación de la entidad "Lek Pharmaceuticals D.D.", interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil Número Dos de Barcelona, siendo parte demandada la entidad Warner-Lambert Company; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que se declare la nulidad de las reivindicaciones 1, 2 y 3 de la patente europea EP 409.281 - ES 2.167.306 de WARNER-LAMBERT y, en consecuencia, se ordena la cancelación de dichas reivindicaciones de la parte en la Oficina Española de Patentes y Marcas, condenándose a la demandada al pago de las costas del juicio."

2.- El Procurador D. Angel Quemada Cuatrecasas, en nombre y representación de la entidad Warner Lambert Company, contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia por la que se desestima íntegramente la demanda presentada por la entidad LEK PHARMACEUTICALS, D.D., con imposición a la actora de las costas causadas.

3.- Recibido el pleito a prueba se practico la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de lo Mercantil número Dos dicto Sentencia con fecha 26 de septiembre de 2006 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por Don Ignacio López Chocarro, Procurador de los Tribunales y de LEK PHARMACEUTICALS D.D., contra WARNER-LAMBERT COMPANY representada por Don Angel Quemada Cuatrecasas, debo declarar y declaro la nulidad de las reivindicaciones 1, 2 y 3 de la patente ES 2.167.306 (EP 409.281), ordenando su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas; todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales."

**SEGUNDO.-** Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad "Warner-Lambert Company", la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó Sentencia con fecha 18 de octubre de 2.007 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de WARNER-LAMBERT COMPANY contra la sentencia dictada con fecha 27 de septiembre de 2006 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona , cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente resolución,

REVOCAMOS dicha resolución, y en su lugar, desestimamos la demanda formulada en contra de la apelante por LEK PHARMACEUTICALS D.D., sin imposición de costas en ninguna instancia."

**TERCERO.-** El Procurador D. Ignacio López Chocarro, en nombre y representación de la entidad Lek Pharmaceuticals D.D., interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Décimoquinta, dictada en grado de apelación de fecha 18 de octubre de 2.007 , con apoyo en los siguientes motivos, **MOTIVOS DEL RECURSO:** **PRIMERO.-** Se alega infracción de los arts. 6 de la Ley 11/1986 de Patentes y 54 del Convenio de Munich de 1973 sobre concesión de Patentes Europeas. **SEGUNDO.-** Se alega infracción de los arts. 2 y 64 CPE. **TERCERO.-** Se alega infracción de los arts. 6 LP y 54 CPE , en relación con los arts. 4 LP y 52 CPE. **CUARTO.-** Se denuncia infracción de los arts. 71 del Código Civil y 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

**CUARTO.-** Por Providencia de fecha 18 de diciembre de 2007 se tuvo por interpuesto el recurso de casación anterior y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes.

**QUINTO.-** Recibidas las actuaciones comparecen, como parte recurrente, la entidad LEK PHARMACEUTICALS, representada por el Procurador D. Anibal Bordallo Huidobro; y como parte recurrida, la entidad WARNER LAMBERT COMPANY LLC, representada por el Procurador D<sup>a</sup>. María Dolores Girón Arjonilla.

**SEXTO.-** Por esta Sala se dicto Auto de fecha 9 de junio de 2.009 , cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de «LEK PHARMACEUTICALS», contra la Sentencia dictada, en fecha 18 de octubre de 2007, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Décimoquinta ).".

**SEPTIMO.-** Dado traslado, el Procurador D<sup>a</sup>. María Dolores Girón Arjonilla, en representación de la entidad Warner Lambert Company LLC, presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

**OCTAVO.-** No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 30 de marzo de 2.011, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** El *objeto del proceso* versa sobre patentes, constituyendo el objeto del debate la solicitud de nulidad de tres reivindicaciones de una patente europea, validada en España, a las que se atribuye falta del requisito de novedad. Las reivindicaciones se refieren a la atorvastatina cálcica que es un principio activo para fabricar un medicamento que se comercializa bajo diversas marcas y es utilizado para luchar contra el colesterol -hipercolesterolemia e hiperlipidemia-. La falta de novedad se fundamenta en la existencia de anterioridad suficiente en una solicitud de patente de fecha anterior.

Por la entidad mercantil LEK PHARMACEUTICALS D.D. se dedujo *demand*a contra la entidad WARNER-LAMBERT COMPANY en la que solicita se declare la nulidad de las reivindicaciones 1, 2 y 3 de la patente europea EP 409.281 (que se compone de seis reivindicaciones) validada en España con el número ES 2.167.306, titularidad de la demandada, y se ordene la cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas. La patente reivindica la sal hemicálcica de las atorvastatina o Atorvastatina Cálcica, principio activo con propiedades anticolesterol. La demandada, que pertenece al grupo PFIZER, comercializa bajo las marcas Cardyl y Zarator medicamentos anticolesterol de atorvastatina cálcica, y, asimismo, Almirall Prodesfarma comercializa el mismo medicamento, bajo licencia de PFIZER, con la marca Prevencor. La primera reivindicación tiene por objeto la atorvastatina cálcica, la segunda se refiere a una "composición farmacéutica que incluye el compuesto de la reivindicación primera (atorvastatina cálcica) y un soporte farmacéuticamente aceptable"; y la reivindicación tercera ampara "el uso del compuesto de la reivindicación primera para la preparación de una composición farmacéutica útil para tratar la hipercolesterolemia o hiperlipidemia". La pretensión actora fundamenta la nulidad en no cumplirse el requisito de la novedad (*arts. 54 y 138 CPE* ), al estar su objeto comprendido en un documento anterior, consistente en una solicitud de patente europea identificada como D 1, de fecha 22 de febrero de 1.989, que dio lugar a la patente EP 330172 validada en España como ES 2058356.

La Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona el 26 de septiembre de 2006 , en los autos de juicio ordinario 539 de 2.005, estimó la demanda, y declaró la nulidad de las reivindicaciones 1,

2 y 3 de la patente ES 2.167.306 (EP 409.281), ordenando su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 18 de octubre de 2.007, en el Rollo número 116 de 2.007, estima el recurso de apelación interpuesto por la representación de Warner-LAMBERT COMPANY, revoca la resolución de primera instancia y desestima la demanda formulada en contra de la apelante por LEK PHARMACEUTICALS D.D., sin imposición de costas en ninguna de las instancias.

Por LEK PHARMACEUTICALS D.D. se interpuso *recurso de casación* articulado en cuatro motivos que fue admitido por Auto de esta Sala de 9 de junio de 2.009.

**SEGUNDO.-** En el *primer motivo* del recurso se alega infracción de los *artículos 6 de la Ley 11/1.986, de Patentes y 54 del Convenio de Munich sobre concesión de Patentes Europeas de 1973 al aplicar dichos preceptos* en total contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tiene declarado que el requisito de novedad previsto en los precitados *artículos es sustancialmente idéntico al regulado en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1.929 (art. 49)*.

Se impugna el texto de la Sentencia de la Audiencia en el que se dice que «la jurisprudencia española (vgr. SSTS Sala 1ª 22 de marzo de 1.980, 11 de septiembre de 1.986, Sala 3ª 30 de diciembre de 1.975, 30 de diciembre de 1.987 o 21 de julio de 1.989) ha considerado tradicionalmente la novedad un requisito "primordial", si bien el concepto de novedad que se manejaba era el contenido en el *Estatuto de la Propiedad Industrial de 1.929*, sensiblemente diferente». A continuación cita las Sentencias de 1 de marzo de 2.007, 11 de diciembre de 2.006 y 11 de febrero de 1.993 (de las que transcribe breves textos) y concluye que "las consecuencias jurídicas del error son trascendentes puesto que, de haberse tomado en consideración la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el requisito de novedad en materia de patentes, la solución alcanzada por la Audiencia hubiera debido ser forzosamente otra, como así veremos en el Motivo Tercero del presente recurso".

El motivo se *desestima* por las razones siguientes:

Desde el punto de vista formal, y sin perjuicio de lo que se dirá en el motivo tercero, el presente motivo adolece del defecto casacional de ser meramente artificial o instrumental, ya que responde a la única finalidad de crear una apariencia de infracción de doctrina jurisprudencial a fin de justificar el presupuesto de recurribilidad y obtener la admisión del recurso. Ello es así porque no se indica la trascendencia de la discrepancia, ni siquiera de forma somera, pues el recurso no se da contra todas las argumentaciones de la sentencia recurrida sino únicamente contra las que integran la razón decisiva o determinante del fallo -"ratio decidendi"-, cuyo carácter no tiene la que es objeto de impugnación. Además, la cita de la jurisprudencia resulta desacertada a los efectos pretendidos pues dos de las tres sentencias se refieren a modelos de utilidad y no a patentes (y la propia jurisprudencia -por todas S. 16 de octubre de 1.987 - destacaba la diferencia de concepto y novedad entre ambas modalidades de propiedad industrial en relación con el EPI). Por otro lado, el que el EPI (*art. 49* primer párrafo y ordinal segundo) y la LP de 1.986 (*art. 6.2*) mantengan el mismo criterio respecto del ámbito territorial en el que pudo haber tenido lugar la "revelación o divulgación de la regla técnica", (con regulación diferente de la de los modelos de utilidad, *arts. 174 y 178.3º EPI y 145.1 LP*), no quiere decir que coincidan ambas normativas en todos los aspectos. Y, finalmente, la mención de una sola Sentencia, por lo demás sin contenido relevante a los fines del motivo, es absolutamente insuficiente para fundamentar la infracción de doctrina jurisprudencial. Lo expuesto es demérito bastante para justificar la inadmisibilidad del motivo.

Pero, además, desde el punto de vista material no tiene razón la parte recurrente, pues la doctrina jurisprudencial no ha equiparado los respectivos conceptos de "novedad" en el EPI y en la LP. Dejando a un lado, por no tener aquí interés relevante, si hay, o no, paralelismo entre "lo que se ha hecho accesible al público" (*art. 6.2 LP*) y "lo que es conocido, o utilizado o practicado" (*art. 49 EPI*), lo cierto es que el *art. 4.1 LP* configura la patente como una "invención nueva, que implique actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial", de modo que la novedad y la actividad inventiva son dos requisitos diferentes que si bien toman como referencia el estado de la técnica lo hacen con perspectivas distintas (*arts. 6 a 8 de la LP*). Sucedió en cambio en la doctrina jurisprudencial de aplicación del Estatuto que en el concepto de novedad se integraba la actividad inventiva. Las SS. de 29 de noviembre de 1958, 25 de enero de 1959, 11 de octubre de 1960 y 3 de diciembre de 1966 aluden "a algunas ventajas sobre lo ya conocido". La Sentencia de 28 de enero de 1.994 entiende por "novedad la que surge del talante inventivo y entra dentro del concepto legal de las categorías a que hacen referencia los *artículos 46, 49, 50 y 51 del Estatuto*, así como a ventajas y



utilidades efectivas, constatadas y con trascendencia operativa acusada. La Sentencia de 28 de marzo de 1.995 , en sintonía con las SS. de 3 de marzo y 11 de septiembre de 1.986 , señala que la novedad es un concepto relativo en cuanto no solo requiere un avance de creación industrial, sino que además debe tener la suficiente trascendencia para reputarse esencial. Y las Sentencias de 22 de junio de 1.987 y 19 de octubre de 1.993 , y en la misma línea la de 18 de octubre de 2.004 , después de recoger la doctrina anterior, añaden "concepto [el de novedad] que, en cierto modo, puede asimilarse al contenido en el art. 8.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo , en cuanto establece que «se considera que una invención implica actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica, de una manera evidente para un experto en la materia»".

Por lo expuesto, el motivo decae.

**TERCERO.-** En el *segundo motivo* se alega infracción de los *artículos 2 y 64 CPE* al considerar la sentencia recurrida, en contravención con la jurisprudencia interpretativa de los mismos, que las patentes europeas concedidas en un Estado miembro están sometidas a un régimen jurídico distinto que las patentes nacionales concedidas en dicho Estado.

El motivo se *desestima* por su absoluta falta de fundamento, porque la Sentencia recurrida no niega ni por asomo que las patentes europeas concedidas para España tienen los mismos efectos y están sometidas al mismo régimen que la patente nacional, salvo que el CPE disponga otra cosa (*art. 2 CPE* ), y que confieren a su titular los mismo derechos que la patente nacional concedida en ese Estado (*art. 64 CPE* ). El motivo hace cuestión de una frase -licencia literaria- utilizada en la Sentencia recurrida para deducir una conclusión que la resolución recurrida no dice, o cuando menos, según resulta del propio contexto en que figura, no quiere decir. La expresión referida es la de que [...] «por más que el CPE presida la redacción de preceptos capitales de nuestra LP». La expresión "por más que", detrás de una frase negativa, expresa que lo que ella dice ocurre así aunque se insista o se haya insistido mucho en lo que se dice a continuación. Su utilización en el caso puede ser más o menos afortunada, pero solo pone de relieve la identidad normativa en la redacción de preceptos capitales de la LP y CPE.

Por otro lado, aunque de la expresión referida cupiere deducir (lo que no es así) la conclusión que pretende la parte recurrente, la frase sería irrelevante para el proceso porque no tiene ninguna trascendencia práctica. El objeto del pleito no versa sobre los efectos de una patente europea en España, sino sobre la nulidad. Corresponde tal declaración a los Tribunales nacionales, pero en cuanto al régimen de la nulidad rige íntegramente el CPE. Cierto que los preceptos coinciden sustancialmente con los de la LP, pero los preceptos que hay que tomar como referencia son los del CPE (*art. 138* ), y ello no es desconocido en las resoluciones de instancia, aunque también recoja los de la LP. Por lo demás, tomar como elemento valioso de ponderación de la novedad -pautas interpretativas de conceptos clave del CPE- las Guías o Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes es plenamente acertado, sin que, por razones obvias, cupiere tampoco hacer objeción en el caso de haberse tratado de patente nacional en aspecto con igual régimen jurídico.

Por todo ello, el motivo decae.

**CUARTO.-** En el *motivo tercero* se alega infracción de los *artículos 6 LP y 54 CPE*, en relación con los *artículos 4 LP y 52 CPE* , al contravenir la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que interpreta el alcance del requisito de novedad regulado en dichos preceptos.

En el cuerpo del motivo se argumenta que la sentencia objeto del recurso interpreta el requisito de novedad de un modo muy restrictivo, casi "fotográfico", puesto que considera que un documento del estado de la técnica anterior únicamente anticipa y priva de novedad a la supuesta invención posteriormente reivindicada si (i) la invención está descrita tal cual, (ii) la información proporcionada era clara, suficiente, sin ambigüedad, sistemática y reproducible o (iii) conducía inevitable e indefectible a la invención, de forma segura, al 100%. A continuación señala que la Sentencia de primera instancia consideró probado que el documento del estado de la técnica anterior citado por la actora-recurrente (Documento D1) [solicitud de patente europea de 22 de febrero de 1.989 que dio lugar a la concesión de la patente EP 330172 validada en España como ES 2058356] menciona la formación de sales farmacéuticamente aceptables de atorvastativa, incluida la sal cálcica, que es el producto objeto de las reivindicaciones 1, 2 y 3 de la patente de autos, y estos mismos hechos fueron asimismo considerados probados por la Sentencia de la Audiencia. Pero, -añade la recurrente-, que pese a considerar probados dichos hechos, la Audiencia llega a la conclusión de que el precitado documento del estado de la técnica (D 1) no anticipa las reivindicaciones 1, 2 y 3 de la patente de autos, entrando con ello en contradicción con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que interpreta el concepto de novedad [por lapsus se dice nulidad] de un modo no tan restrictivo o "fotográfico", sino mucho más flexible, puesto que, de exigirse, como así ha hecho la Audiencia, la absoluta y total identidad entre el documento del estado de la

técnica anterior y las reivindicaciones de la patente, en la práctica cualquier supuesta invención cumpliría con el requisito de novedad, vaciando de contenido la exigencia legal.

El motivo se *desestima* por las razones siguientes.

En primer lugar, porque no hay coherencia entre la denuncia que se efectúa y la doctrina de las Sentencias de esta Sala que se citan, sin que en ninguna de ellas haya nada que permita servir de fundamento al motivo, ni menos todavía al tema controvertido.

En segundo lugar, la argumentación de la resolución recurrida gira en buena medida en el ámbito de la denominada descripción implícita. El *art. 54 CPE* (con igual contenido el *art. 6 LP*) dispone que se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, y ésta está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. La falta de novedad puede tener lugar por una descripción explícita, derivada de cuanto se expone explícitamente en el documento anterior [doctrina que se aplica en el caso por la Sentencia del Juzgado], o por divulgación implícita, que concurre, cuando, al poner en prácticas las enseñanzas del documento anterior, el experto hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación. La seguridad jurídica exige que la inferencia sea clara, directa e inequívoca, equivaliendo el término inevitable a ineluctable, ineludible o insoslayable, sin que quepa hacer reproche alguno a la resolución recurrida por el hecho de acoger un criterio mantenido en las decisiones de las Cámaras de Recurso de la EPO con arreglo a las que "la palabra inevitable significa indefectible, de ocurrencia segura, algo que debe suceder o aparecer, tan verdadero como para impedir soluciones alternativas válidas; en otras palabras, es equivalente a un 100% de probabilidad" (T 396/89, T 793/93).

En tercer lugar, el tratamiento jurídico del supuesto controvertido por la resolución se desarrolló en el ámbito de una invención de selección en las que la novedad presenta peculiaridades en la idea de que una descripción genérica no necesariamente destruye la novedad de una invención posterior consistente en un ejemplo específico. Señala la doctrina que en el examen de la novedad de una invención de selección hay que tener en cuenta si el resultado técnico que se consigue con el producto seleccionado estaba o no anticipado por referencia al conjunto o grupo de productos del que aquel producto se elige o selecciona. La invención es nueva cuando la anterioridad referida a un grupo de productos no identifica específicamente las propiedades peculiares del producto cuestionado (el que constituye el objeto de la invención de selección sometida al examen de la novedad). Por otro parte, la doble lista no es suficiente para determinar la novedad de la patente de selección. Es necesario la existencia de un significativo número de opciones y alternativas que impidan al experto derivar de forma clara e inequívoca el producto, de modo que el producto final será uno u otro según la selección efectuada.

La Sentencia del Juzgado considera que el documento anterior -solicitud de patente de 22 de febrero de 1.989, identificado como D 1- describe un único producto de partida -la atorvastatina-, y un procedimiento para la obtención de una sal farmacéuticamente aceptable, la sal cálcica, mencionada en una lista junto a otras seis posibles sales, indicando su utilidad como medicamento anticolesterol. La atorvastatina cálcica se obtiene de forma clara y sin ambigüedades por el experto por métodos convencionales. No hay doble lista, hay descripción explícita y, por ende, falta de novedad.

Sin embargo, para la Sentencia de la Audiencia la atorvastatina no es el único material de partida, hay doble lista, y no hay en D1 descripción explícita, no ya de la atorvastatina cálcica, sino de ninguna sal del compuesto. Y planteada la falta de novedad en la posibilidad de una descripción implícita, la complejidad de las opciones para el experto en la fecha relevante era suficientemente intensa como para poder afirmar que la obtención de una sal de calcio de la atorvastatina, no era una deducción inevitable, una enseñanza inevitable, una enseñanza inmediatamente aparente, inequívoca y 100% segura. Y asimismo razona la resolución recurrida acerca de que la retrospectividad -obtener el mismo resultado por las enseñanzas que proporciona la invención posterior- no permite destruir la novedad, y termina señalando que en caso de duda razonable sobre si una regla técnica de una divulgación anterior ha hecho accesible al público la invención, la duda debe favorecer al titular de la patente.

La resolución recurrida no parte de los mismos presupuestos fácticos que la de primera instancia, y la aplicación que hace, para apreciar el requisito de la novedad, de la doctrina de la patente de selección de doble lista y la complejidad de combinación de las posibilidades existentes en la descripción, así como sobre la necesidad de la inevitabilidad para la suficiencia de la descripción implícita, son cabalmente correctas.

**QUINTO.-** En el *motivo cuarto* se alega infracción de los *artículos 7.1 del Código Civil y 11.1* de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Jurisprudencia que los interpreta, la cual establece que la parte no puede venir contra sus propios actos procesales.

La argumentación del motivo se resume en que la parte demandada WARNER LAMBERT COMPANY LLC se opuso en su escrito de contestación a la demanda a la aplicación del principio de la doble selección de dos listas (al que se hace referencia en la decisión T 12/81 de la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes) y sin embargo invocó su aplicación en el escrito del recurso de apelación, cuya contradicción con los actos propios se alegó por la actora al oponerse a dicho recurso según hace constar la propia resolución recurrida (fto. primero, último párrafo). A pesar de ello, la Sentencia impugnada no tiene en cuenta dicha infracción y considera aplicable el referido principio de la doble selección de dos listas.

El motivo se *desestima* por las razones siguientes:

La denuncia de la violación de la doctrina de los actos propios, cuando hace referencia a actos *procesales del propio proceso* (no de otro), ha de efectuarse mediante el recurso extraordinario por infracción procesal, y no mediante el de casación ( S. 14 de abril de 2.009 ).

Aparte de ello, en el caso, la aplicabilidad o no del test de la selección de dos listas se suscitó en la demanda, por lo que se incorporó al objeto del debate conforme al principio de adquisición procesal. Y, por otro lado, y con independencia de la posición que respecto de la aplicabilidad o no del principio haya mantenido la parte demandada en el escrito de contestación, nada obsta a que, en virtud del principio de la eventualidad, puedan mantenerse distintas posturas, incluso contradictorias, encaminadas a obtener la desestimación de la demanda, y también cabe introducir alegaciones jurídicas que sin afectar al objeto del proceso no determinen un efecto sorpresivo con indefensión para la contraparte.

**SEXTO.-** La desestimación de los motivos conlleva la del recurso de casación, y habida cuenta que las dos sentencias dictadas en la instancia consideran que hay dudas razonables en sus dispares conclusiones, que se ratifican en este recurso extraordinario, no se hace especial imposición de las costas causadas en el mismo (*arts. 398.1 y 394.1 LEC* ).

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

## FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad LEK PHARMACEUTICALS D.D. contra la Sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 18 de octubre de 2.007, en el Rollo número 116 de 2.007 , sin hacer especial pronunciamiento respecto de las costas causadas en el recurso.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Rios.- Jesus Corbal Fernandez.- Encarnacion Roca Trias.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, 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.