

Resumen y Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 81/2007, de 2 de febrero de 2007

1. Antecedentes de hecho

La mercantil Merck Co. Inc. interpuso demanda contra Química Sintética S.A. y Chemo Ibérica S.A. por la violación de sus derechos sobre las patentes núms. 486.786, 494.300, 522.753 y 535.853. Según la demandante, las entidades demandadas habían llevado a cabo actos no autorizados de fabricación, importación y comercialización del compuesto Enalapril obtenido por aplicación de los procedimientos descritos en las patentes mencionadas, infringiendo así las previsiones contenidas al respecto en la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo.

La Sentencia recaída en Primera Instancia con fecha de 20 de octubre de 1997, estimó parcialmente la demanda al declarar que: la demandante era la titular de las patentes de procedimiento citadas. Que Chemo Ibérica S.A. había fabricado Enalapril previo empleo de los procedimientos protegidos por las patentes de las que es titular la actora. Que el compuesto Enalapril obtenido por medio de dichos procedimientos había sido comercializado por Chemo Ibérica S.A.

Que sobre ambas demandadas se establecía la condena a cesar en los actos de fabricación y comercialización que venían realizando y a indemnizar a la actora en los daños y perjuicios causados considerando el precio que le hubieran tenido que pagar por obtener la autorización necesaria a tales efectos, y a la destrucción de los productos ilícitamente fabricados así como a la publicación de la sentencia en revistas especializadas del sector farmacéutico, sin expresa condena en costas a ninguna de las partes.

Contra la Sentencia de apelación se presentaron dos recursos de casación, uno de ellos fue interpuesto por Chemo Ibérica S.A. y Química Sintética S.A. y el otro por Merck Co Inc.

2. Fundamentos de Derecho

El primer recurso de casación, presentado por Chemo Ibérica S.A. y Química Sintética S.A, se formuló sobre la base de los siguientes motivos: la infracción del art. 1214 en relación con el art. 1253 del C.C., así como del art. 61.2 de la Ley de Patentes y del art. 24.2 CE; la infracción de los arts. 1228 C.C. y 1, 5, 7, 13. y 2 de la Ley de competencia desleal en relación con el art. 6.3 del C.C.; y la infracción de los arts. 506.1, 682.3 y 863.2 LEC.

El segundo recurso de casación fue interpuesto por Merck Co. Inc. y constaba de

dos motivos que fueron analizados conjuntamente por el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo declaró no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Merck Co. Inc., condenando a la recurrente al pago de las costas procesales y a la pérdida del depósito.

En primer lugar, la infracción del art. 1214 en relación con el art. 1253 del C.C., así como del art. 61.2 de la Ley de Patentes¹ y del art. 24.2 CE, alegándose que la resolución recurrida que condena las demandadas por la fabricación y comercialización de Enalapril no está sustentada en ninguna prueba de que las demandas efectivamente llevaran a cabo tales actos. El Tribunal Supremo rechaza el motivo del recurso por haberse declarado probados tales extremos en la sentencia recurrida, pues las demandadas no destruyeron la presunción legal establecida por el art. 61.2 de la Ley de Patentes según la cual se entiende, salvo prueba en contrario, que los productos o sustancias que presenten las mismas características que el obtenido por aplicación de un procedimiento patentado, han sido producidos empleando dicho procedimiento.

El segundo motivo del recurso versa sobre la infracción de los arts. 1228 C.C. y 1, 5, 7, 13. y 2 de la Ley de Competencia Desleal² en relación con el art. 6.3 del C.C. El motivo es desestimado porque, en primer lugar, no cabe considerar que la prueba

¹ Artículo 61. 2 de la Ley 11/1986, 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 características ha sido obtenido por el procedimiento patentado”. Disponible en UAIPIT: http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007845_leypatentes.htm

² Artículo 1 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal: “la presente Ley tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal”.

Artículo 5 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal: “Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”.

Artículo 7 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal: “se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y en general sobre las ventajas realmente ofrecidas”.

Artículo 13 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal: “1) Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14. 2) Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo. 3) La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto”.

Artículo 2 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal: “1) los comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. 2) Se presume la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero”. Disponible en UAIPIT:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284_Ley_de_Competencia_Desleal_10_01_1991%28actualizada a 20 de noviembre de 2003%29.pdf

documental privada consistente en el folleto comercial publicitario de los productos fabricados por Química Sintética podría clasificarse como documento doméstico a la luz del art. 1228 C.C. Por otra parte, los artículos citados de la Ley de Competencia Desleal no tienen conexión alguna con el asunto y en cuanto a la previsión del art. 6.3 del C.C por el que se pretendía la nulidad de las pruebas valoradas por haberse obtenido con engaño, declara el Tribunal Supremo que dicha ilicitud debió ser denunciada en el momento procesal adecuado y a través del procedimiento específico, y nunca en sede casacional.

En el tercer motivo se alegó la infracción de los arts. 506.1, 682.3 y 863.2 LEC a consecuencia de la inadmisión de unos documentos aportados como prueba y una testifical complementaria en la segunda instancia. El Tribunal Supremo desestimó el motivo pues, por un lado el informe que se propuso como prueba no se refiere a un hecho nuevo, de manera que no puede ser considerado como prueba documental, si no como un documento creado para conseguir la apreciación de la prueba realizada en el proceso, y por otro, la testifical presentada tenía carácter instrumental con respecto al informe mencionado. Ante la desestimación de todos los motivos, el Tribunal Supremo resolvió desestimar el recurso de casación planteado por Chemo Ibérica S.A. y Química Sintética S.A. y condenar a las recurrentes al pago de las costas de procesales, así como a la pérdida del depósito.

[2] En el primer motivo del recurso interpuesto por Merck Co. Inc, se alegaba la infracción del art. 359 LEC, en relación con el art. 24 CE por incongruencia “extra petita” de la Sentencia de apelación. Según la recurrente, la Sentencia de la Audiencia le ha causado indefensión al decidir que no cabía analizar la valoración de la prueba efectuada por el Juzgado de Primera Instancia para determinar si la parte demandada había empleado los procedimientos que decía aplicar en lugar de los que son objeto de las patentes citadas, porque la Audiencia entendió erróneamente que Chemo Ibérica S.A. y Química Sintética S.A. habían admitido en el escrito de demanda cuáles eran los procedimientos empleados, y por tanto dicha valoración resultaba innecesaria.

Como consecuencia de lo anterior, en el segundo motivo se denuncia la inaplicación por parte de la Audiencia, del art. 61.2 de la Ley de Patentes, según el cual el demandado debe aportar prueba que permita verificar que el procedimiento empleado para la obtención del producto es diferente del protegido mediante las patentes de las que es titular Merck Co. Inc. La recurrente entiende que la sentencia de apelación liberó a la entidad Chemo Ibérica de la carga de destruir la presunción legal establecida en el art. 61.2 de la Ley de Patentes

El Tribunal Supremo entiende que ambos motivos se pueden resumir en la alegación de que la parte demandada no afrontó la carga de probar que empleaba procedimientos diferentes a los patentados para la obtención del producto Enalapril. Para el Tribunal, la introducción de estas cuestiones de índole probatoria bajo el mecanismo procesal de la incongruencia “extra petita” no está debidamente planteada porque en la resolución recurrida no aparece ningún pronunciamiento sobre hechos no alegados, de manera que no cabe apreciar una alteración del objeto del proceso. El motivo formulado viene más bien referido a cuestiones relativas a la

valoración de la prueba y al coeficiente de elasticidad que interviene en la misma, planteamientos que son ajenos al recurso de casación y conllevan por tanto que el Tribunal deba desestimarlos.

3. Comentario

El problema jurídico que ha dado lugar a esta sentencia es la realización por parte de los demandados de actos de fabricación, importación y comercialización infringiendo una patente de procedimiento para obtener el compuesto Enalapril. La parte demandada no consiguió destruir la presunción legal prevista en el artículo 61.2 de la Ley de Patentes 11/1986, según el cual “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 características ha sido obtenido por el presente procedimiento patentado”. En este caso la parte demandada no tuvo éxito en la aportación de la prueba y no pudo verificar que el procedimiento que había empleado para la obtención del compuesto Enalapril era diferente del protegido por las patentes registradas por Merck Co. Inc.

La demanda de responsabilidad por daños y perjuicios interpuesta por Merck Co. Inc. fue estimada parcialmente por el juzgado de Primera Instancia. La sentencia de la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida. El Tribunal Supremo asimismo, confirmó la sentencia de la Audiencia y rechazó el recurso de casación.

Cabe señalar que, en este caso, tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Supremo hacen una aplicación literal de la Ley de Patentes 11/1986 resolviendo el problema de acuerdo con la falta de destrucción de la presunción legal al no quedar probadas las alegaciones de la parte recurrente. Al no utilizar la parte demandada las herramientas adecuadas para destruir la presunción legal existente en relación con el artículo 61.2 considero coherente la resolución adoptada por el Tribunal Supremo.

Esta doctrina es coherente con la establecida por el Tribunal Supremo en casos anteriores sobre la interpretación del art. 61.2 de la Ley de Patentes 11/1986. En esta decisión el Tribunal Supremo reitera que en relación con las patentes de procedimiento hay una presunción legal específica por la que se invierte la carga de la prueba.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 11/1986, de Patentes

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007845_leypatentes.pdf

Ley 3/1991, de Competencia Desleal:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284_Ley_de_Competencia_Desleal_10_01_1991%28actualizada_a_20_de_noviembre_de_2003%29.pdf

Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2960

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez (Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)