

Resumen y comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 351/20, de 1 de mayo de 2011.

1. Antecedentes de hecho

La entidad "Abbot GmbH" planteó una demanda contra "Roig Farma, S.A." por la infracción de una patente europea propiedad de la primera. La sentencia desestimó la demanda, absolviendo a "Roig Farma, S.A.". Tal decisión fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Barcelona que estimó parcialmente el recurso de apelación planteado por "Abbot GmbH". Dicha entidad planteó asimismo contra esta última decisión, un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

2. Fundamentos de Derecho

El recurso de casación estaba basado en un único motivo, en el que se denunciaba la infracción del artículo 66¹ en relación con el 64² de la Ley 11/1986, de Patentes (LP).

El Tribunal Supremo afirmó que la interpretación y aplicación de la normativa legal que hacía sobre el caso la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona era totalmente

¹ Artículo 66 de la Ley 11/1986, de Patentes: "1.La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho.

2. La ganancia dejada de obtener se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

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

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

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

Para su 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.

3. Cuando el Juez estime que el titular no cumple con la obligación de explotar la patente establecida en el artículo 83 de la presente Ley, la ganancia dejada de obtener se fijará de acuerdo con lo establecido en la letra c) del apartado anterior."

² Artículo 64 de la Ley 11/1986, de Patentes: "1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y, de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia."

correcta, de modo que procedía confirmar dicha sentencia y rechazar el recurso de casación.

El Tribunal Supremo explicó que la interpretación hecha por la Audiencia Provincial de Barcelona del artículo 64 LP le parecía acertada porque dicho precepto no se refería al daño, sino a la necesidad de que exista o no exista culpa para apreciar la responsabilidad de los daños causados. Así, en los supuestos del apartado 1 de dicho artículo, se requiere que haya culpa o negligencia, mientras que la misma no es necesaria en los supuestos del apartado 2.

Por otra parte, la sentencia recurrida a pesar de apreciar las acciones ilícitas de importación y de comercialización, declaró que no se había probado la realidad del daño, pues al no haber explotación de la patente en España, ni siquiera cabía inferir la existencia de un perjuicio de acuerdo a la doctrina de los daños "ex re ipsa".

Igualmente manifestó el TS que la aplicación de la regalía hipotética, al no operar en casos de resarcimiento del daño, sino en los de enriquecimiento injusto, no le parecía un criterio adecuado, pues además su aplicación no había sido pedida en el momento procesal adecuado.

3. Comentario

Esta sentencia del Tribunal Supremo resolvió un recurso relativo a la interpretación de los artículos 66 y 64 de la Ley 11/1986, de Patentes, esto es, a la indemnización de los daños y perjuicios por infracción de una patente.

Así, la sentencia recurrida desestimaba la pretensión de indemnización de daños y perjuicios debido a que la actora había optado por el criterio establecido en el artículo 66.2 a) de dicha ley cuando la patente no se explotaba en España, de forma que no era posible apreciar la existencia de un perjuicio cuantificado en los beneficios que el titular habría obtenido si no hubiera existido la competencia del infractor, pues dicha competencia nunca existió ya que Roig Farma nunca llevó a cabo actos de explotación de dicha patente en España.

La recurrente alegó que esa interpretación infringía los artículos 66 y 64, porque en su opinión no era necesaria la prueba de la existencia del daño para apreciar la infracción de la patente y el derecho a la indemnización.

El Tribunal Supremo precisó que, en relación con el apartado 1 del artículo 64, la expresión "en todo caso" implica que la responsabilidad por el daño es objetiva, es decir, que no se tiene en cuenta si existe o no culpa. No obstante, en opinión del TS, ello de ningún modo puede servir de fundamento para presumir la existencia del daño, pues el

mismo debe ser probado. Ahora bien, en ciertos casos las circunstancias determinan que el daño sea la consecuencia necesaria y lógica de la acción ilícita, aplicándose entonces la regla "ex re ipsa" que implica la presunción de la existencia del daño. A pesar de ello, tal regla no resultaba de aplicación en este caso, como acertadamente indicó el TS, pues del artículo 64.1 de la Ley 11/1986, de Patentes no cabe deducir una presunción de existencia del daño, pues el mismo se refiere a la responsabilidad por los "daños causados".

A lo anterior hay que añadir el que la recurrente hubiera elegido como criterio para la cuantificación de la indemnización el fijado por el artículo 66.2 a), esto es, "las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado". Como bien afirmó al respecto el TS, es evidente que si no se había explotado la patente en España por parte de la actora, no procedía reclamar los beneficios previsibles dejados de obtener por la competencia de la demandada, sin que tampoco se pudieran aplicar alguno de los demás criterios establecidos en el art. 66.2 porque no fueron invocados por la actora que limitó su pretensión al supuesto del artículo 66.2 a).

Esta sentencia es importante porque a través de ella, el Tribunal Supremo explica y define los límites en la apreciación de las pretensiones indemnizatorias por infracción de patentes, aclarando que no existe ninguna doctrina jurisprudencial que permita apreciar la existencia de una presunción legal de existencia del daño siempre que se dé la violación de una patente.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 11/1986, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.
http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001471_F2-IP-ES-ley%20de%20patentes.pdf

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

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3570

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