

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil

Presidente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos

SENTENCIA

Sentencia N°: 766/2011

Fecha Sentencia: 11/11/2011

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Recurso N°: 1174/2008

Fallo/Acuerdo: Sentencia Estimando

Votación y Fallo: 13/10/2011

Ponente Excmo. Sr. D.: Jesús Corbal Fernández

Procedencia: AUD. BARCELONA

Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. Alberto Carlos García Vega

Escrito por: RSJ

Nota:

PROPIEDAD INDUSTRIAL. Patente europea validada en España: atorvastatina cálcica. Pretensión de nulidad de las tres primeras reivindicaciones por falta de novedad y por aplicación de la Reserva de España al CPE. Patente de uso o de utilización: autonomía en el régimen europeo de patentes respecto de las de producto y de procedimiento de fabricación. Pérdida de eficacia de la Reserva desde la entrada en vigor en España del Acuerdo sobre los ADPIC, por incompatibilidad. Excepción al "ius prohibendi" del "uso experimental": modificación del art. 52.1,b) de la Ley de Patentes por la Ley 29/2006, de 26 de julio -"cláusula BOLAR"-.

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL Num.: 1174/2008
Ponente Excmo. Sr. D.: Jesús Corbal Fernández
Votación y Fallo: 13/10/2011
Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. Alberto Carlos García Vega

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil

SENTENCIA N^o: 766/2011

Excmos. Sres.:

D. Juan Antonio Xiol Ríos
D. Jesús Corbal Fernández
D. Antonio Salas Carceller
D^a. Encarnación Roca Trías

En la Villa de Madrid, a once de Noviembre de dos mil once. Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos respecto al 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 nulidad parcial de patente de invención; cuyos recursos fueron interpuestos por las entidades KERN PHARMA, S.L., LABORATORIOS CINFA, S.A., LABORATORIOS ALTER, S.A. y LABORATORIOS BELMAC, S.A., representadas por el Procurador D. Anibal Bordallo Huidobro; y las entidades WARNER LAMBERT COMPANY LLC, PFIZER, S.A., y PARKE DAVIS, S.A., representadas por la Procurador D^a. María Dolores Girón Arjonilla.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- El Procurador D. Ignacio López Chocarro, en nombre y representación de las entidades Laboratorios Cinfa, S.A., Kern Pharma, S.L., Laboratorios Alter, S.A. y Laboratorios Belmac, S.A., interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil Número Dos de Barcelona, sobre nulidad parcial de patente de invención; siendo parte demandada las entidades 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 ordene su cancelación 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 desestime íntegramente la demanda presentada por las entidades Laboratorios Cinfa, S.A., Kern Pharma, S.L., Laboratorios Alter, S.A. y Laboratorios Belmac, S.A., con imposición a las entidades actoras de las costas causadas y expresa declaración de temeridad.

En el mismo escrito, la representación procesal de las entidades Warner-Lambert Company, Pfizer, S.A. y Parke-Davis, S.A., presentaron demanda reconventional frente a las entidades demandantes Laboratorios Cinfa, S.A., Kern Pharma, S.L., Laboratorios Alter, S.A. y Laboratorios Belmac, S.A.; alegando hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que se declare: 1. WARNER-LAMBERT COMPANY es titular de la patente EP 409.281 (ES 2.167.306), la cual reivindica válidamente la Sal Hemicálcica de Atorvastatina (Reivindicación 1), una composición farmacéutica que incluye la Sal Hemicálcica de Atorvastatina y un soporte farmacéuticamente aceptable (Reivindicación 2), y el uso de la Sal Hemicálcica de Atorvastatina para la preparación de una composición farmacéutica útil para tratar la hipercolesteremia o hiperlipidemia (Reivindicación 3). 2. La presentación ante la Agencia Española del Medicamento, estando vigente la patente ES 2.167.306, de una solicitud de autorización de la Sal Hemicálcica de

Atorvastatina, y/o de una Especialidad Farmacéutica que contenga la Sal Hemicálcica de Atorvastatina, y/o de una Especialidad Farmacéutica indicada para el tratamiento de la hipercolesteremia o hiperlipidemia que incorpore Sal Hemicálcica de Atorvastatina, comporta la realización de: (i) actos de competencia desleal; y (ji) actos de infracción de patentes. 3. La formulación de una oferta a las autoridades sanitarias españolas dirigida a obtener la inclusión en el Sistema Nacional de Salud de una Especialidad Farmacéutica que contenga la Sal Hemicálcica de Atorvastatina y/o de una Especialidad Farmacéutica indicada para el tratamiento de la hipercolesteremia o hiperlipidemia que incorpore Sal Hemicálcica de Atorvastatina, constituye: (i) un acto de competencia desleal; y (ii) un acto de infracción de patente. 4. La actuación de las demandadas ha causado gastos y daños y perjuicios a las entidades demandantes. Y se condene a las demandadas: 1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2. A abstenerse de presentar ante la Agencia Española del Medicamento solicitudes de autorización de comercialización de la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina, y/o de Especialidades Farmacéuticas que contengan la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina y/o de Especialidades Farmacéuticas útiles para el tratamiento de la hipercolesteremia o hiperlipidemia en cuya preparación se haya utilizado la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina, en tanto en cuanto la patente ES 2.167.306 esté vigente. 3. En el supuesto de que dichas solicitudes ya hubieran sido presentadas, a retirar inmediatamente toda solicitud de autorización de comercialización de la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina, y/o de Especialidades Farmacéuticas que contengan la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina y/o de Especialidades Farmacéuticas útiles para el tratamiento de la hipercolesteremia o hiperlipidemia en cuya preparación se haya utilizado la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina, con prohibición de volver a presentarlas en tanto en cuanto la patente ES 2.167.306 esté vigente. 4. A abstenerse de formular ofertas a las autoridades sanitarias españolas dirigidas a obtener la inclusión en la prestación farmacéutica de la Seguridad Social de Especialidades Farmacéuticas que contengan la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina y/o de Especialidades Farmacéuticas útiles para el tratamiento de la hipercolesteremia o hiperlipidemia en cuya preparación se haya utilizado la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina, en tanto en cuanto la patente ES 2.167.306 esté vigente. 5. A abstenerse, en tanto en cuanto la patente ES 2.167.306 esté vigente, de fabricar, importar, adquirir de terceros, poseer, utilizar, ofrecer e introducir en el comercio la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina y Especialidades Farmacéuticas que contengan la Sal Hemicálcica de la

Atorvastatina, y a abstenerse de utilizar la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina para la preparación de una composición farmacéutica útil para el tratamiento de la hipercolesteremia o hiperlipidemia. 6. A abstenerse de adquirir de terceros (o entre sí) y/o transmitir a terceros (o entre sí), en tanto en cuanto la patente ES 2.167.306 esté vigente, cualquier derecho sobre dossiers de registro, solicitudes de autorización de comercialización y autorizaciones concedidas relativas a la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina, y/o a Especialidades Farmacéuticas que contengan la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina y/o a Especialidades Farmacéuticas útiles para el tratamiento de la hipercolesteremia o hiperlipidemia en cuya preparación se haya utilizado la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina. 7. A resarcir a Warner-Lambert Company, Pfizer, S.A. y Parke Davis, S.A. los gastos y daños y perjuicios causados, en la cuantía que se determine en período de prueba. Para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios habrán de tomarse en consideración las siguientes bases: - Todos los gastos incurridos por Warner-Lambert Company, Pfizer, SA. y Parke-Davis, S.A. con relación a los actos denunciados, 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 las horas dedicadas por el personal de dichas empresas a preparar y atender el litigio, y cualquier otro concepto que resulte acreditado en autos; - El daño emergente y el lucro cesante que resulte acreditado a lo largo del procedimiento, tomando como base para su cálculo los beneficios que las demandantes habrían obtenido previsiblemente si no hubiera existido la competencia de las demandadas, incrementando la cantidad resultante en un porcentaje que se estima prudencialmente en un 50 % conforme al artículo 66 de la Ley de Patentes. 8. A la publicación íntegra de la sentencia condenatoria, a costa de las demandadas, en los periódicos de tirada nacional EXPANSION y EL PAIS, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 (f) de la Ley de Patentes, medida que resulta imprescindible atendida la tremenda importancia económica de la invención. Y todo ello, con imposición de las costas de la reconvención a las demandadas reconvencidas."

3.- El Procurador D. Ignacio López Chocarro, en nombre y representación de las entidades Laboratorios Cinfa, S.A., Kern Pharma, S.L., Laboratorios Alter, S.A. y Laboratorios Belmac, S.A., contestó a la demanda reconvencional y suplicó al Juzgado dictase en su día Sentencia por la que la

desestime íntegramente con absolución de las entidades actoras y condena en costas a la parte demandada-actora reconvenional.

4.- Recibido el pleito a prueba, se practicó 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 de Barcelona, dictó 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 Laboratorios Cinfa, S.A., Kern Pharma, S.L.; Laboratorios Alter, S.A. y Laboratorios Belmac, S.A., contra Warner Lambert Company, representada por Don Angel Quemada Ruiz, 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; y desestimando la reconvenición formulada por Don Angel Quemada Ruiz, Procurador de los Tribunales, en representación de Warner Lambert Company, Parke Davis, S.A. y Pfizer S.A., debo absolver y absuelvo a la parte demandada reconvenida. 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 las entidades Warner Lambert Company, Parke Davis, S.A. y Pfizer S.A. e impugnada también por las entidades Laboratorios Cinfa, S.A., Kern Pharma, S.L.; Laboratorios Alter, S.A. y Laboratorios Belmac, S.A.; la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección decimoquinta, dictó Sentencia con fecha 17 de marzo de 2008, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de Warner-Lambert Company, Pfizer, S.A. y Parke-Davis, S.A. contra la sentencia dictada con fecha 26 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, y desestimamos íntegramente la impugnación de dicha sentencia formulada por Kern Pharma, S.L., Laboratorios Cinfa, S.A., Laboratorios Alter, S.A. y Laboratorios Belmac, S.A. y en su consecuencia revocamos dicha resolución en el siguiente sentido: 1º Absolver a Warner Lambert Company de las pretensiones contra ella ejercitadas en su demanda por Kern Pharma, S.L.; Laboratorios Cinfa, S.A., Laboratorios Alter, S.A. y Laboratorios Belmac, S.A., sin hacer expresa condena en costas. 2º. Absolver a Kern Pharme S.L., Laboratorios Cinfa, S.A.,

Laboratorios Alter, S.A. y Laboratorios Belmarc, S.A. de las pretensiones contra ellas ejercitadas en su reconvención por Warner-Lambert Company, Pfizer, S.A. y Parke-Davis, S.A., sin hacer expresa condena en costas. Todo ello sin que tampoco proceda hacer expresa condena en costas en esta alzada."

TERCERO.- El Procurador D. Ignacio López Chocarro, en nombre y representación de las entidades Laboratorios Cinfa, S.A.; Kern Pharma S.L., Laboratorios Alter, S.A. y Laboratorios Belmac, S.A., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación de fecha 17 de marzo de 2008, con apoyo en los siguientes motivos, **MOTIVOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL:** PRIMERO.- Se alega infracción del art. 218.1 de la LEC. SEGUNDO.- Se alega infracción del art. 24 de la Constitución Española. TERCERO.- Se denuncia violación del art. 218.2 de la LEC. **MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION:** PRIMERO.- Se alega infracción del art. 6 de la Ley de Patentes y art. 54 del Convenio sobre la Patente Europea de 5 de octubre de 1973 SEGUNDO.- Se denuncia infracción de los arts. 4 de la Ley de Patentes y 52 del Convenio de Patente Europea, al contravenir la Audiencia la jurisprudencia que define qué se entiende por procedimiento patentable al interpretar el alcance de la reserva formulada por España en el Instrumento de Adhesión al CPE, de 10 de julio de 1986, que también se infringe por inaplicación. TERCERO.- Se alega violación del art. 9.3 de la Constitución, en relación con los arts. 167.2 y 167.5 CPE, la Disposición Transitoria del Real Decreto 2424/1986 de aplicación del CPE en España, el Instrumento de Adhesión de España al CPE de 10 de julio de 1986, la Disposición Transitoria 1ª LP y los arts. 112 LP, 113 LP, 114 LP, 126 LP y 127.6 LP.

CUARTO.- El Procurador D. Angel Quemada Cuatrecasas, en nombre y representación de las entidades Warner-Lambert Company, Pfizer, S.A. y Parke-Davis, S.A., interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación de fecha 17 de marzo de 2008, con apoyo en los siguientes motivos, **MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION:** PRIMERO.- Se alega infracción del art. 52.1 b) de la Ley de Patentes, en relación con el art. 9.3 de la Constitución. SEGUNDO.- Se denuncia infracción del art. 52.1.b) de la Ley

de Patentes en relación con los arts. 2.3 y 4.2 del Código Civil y los principios "exceptio restringenda sunt" y "exceptio est strictissimae interpretaciones". TERCERO.- Se alega que la Exposición de Motivos de la Ley 29/2006, en la que se fundamenta la interpretación del Tribunal a quo, carece de valor normativo y de apoyo en el texto de la Directiva 2004/27/CE, de la que la Ley trae causa.

QUINTO.- Por Providencia de fecha 4 de junio de 2008, se tuvieron por interpuestos los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal anteriormente mencionados, y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes por término de treinta días.

SEXTO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen, como parte recurrente, las entidades KERN PHARMA, S.L., LABORATORIOS CINFA, S.A., LABORATORIOS ALTER, S.A. y LABORATORIOS BELMAC, S.A., representadas por el Procurador D. Anibal Bordallo Huidobro; y las entidades WARNER LAMBERT COMPANY LLC, PFIZER, S.A., y PARKE DAVIS, S.A., representadas por la Procurador D^a. María Dolores Girón Arjonilla.

SEPTIMO.- Por esta Sala se dictó Auto de fecha 13 de octubre de 2009, cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN y EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuestos por la representación procesal de LABORATORIOS CINFA, S.A KERN PHARMA S.L., LABORATORIOS ALTER, S.A y LABORATORIOS BELMAC, S.A contra la Sentencia dictada, en fecha 17 de marzo de 2008, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15), en el rollo de apelación nº 184/07 dimanante de los autos de juicio ordinario nº 113/04, del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona. ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de WARNER-LAMBERT COMPANY, PFIZER, S.A y PARKE-DAVIS, S.A contra la citada sentencia."

OCTAVO.- Dado traslado, el Procurador D. Anibal Bordallo Huidobro, en nombre y representación de la entidad Kern Pharma, S.L. y otros; y la Procurador D^a. María Dolores Girón Arjonilla, en representación de la entidad

Warner Lambert Company LLC y otros; presentaron respectivos escritos de oposición a los recursos que se formularon de contrario.

NOVENO.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 13 de octubre de 2011, en que ha tenido lugar.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. **JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ**,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El objeto del proceso se refiere al Derecho de Patentes. La controversia se centra en la patente europea EP 409.281 validada en España con el número ES 2.167.306, la cual reivindica la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina o Atorvastatina Cálcica, principio activo con propiedad anticolesterol, que se comercializa como medicamento con diversas marcas. Se discuten en el proceso: el requisito de la novedad; la aplicación de la Reserva de España al Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE), y si la misma perdió su eficacia por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); y el carácter especificativo (aclaratorio) o no, y en su caso retroactivo, de la reforma del art. 52.1.b) de la Ley de Patentes por la Ley 29/2006, de 26 de julio -"cláusula Bolar"-.

Por las entidades Laboratorios Cinfa, S.A., Kern Pharma, S.L., Laboratorios Alter, S.A. y Laboratorios Belmac, S.A. se formuló demanda contra las entidades Warner Lambert Company, Pfizer S.A. y Parke-Davis, S.A. en la que solicitan se declare la nulidad de las reivindicaciones 1, 2 y 3 de la patente europea EP 409.281, validada en España con el número ES 2.167.306 y se ordene su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). La pretensión de nulidad se fundamenta en dos causas: la

primera consiste en que al proteger las reivindicaciones un producto farmacéutico están afectadas por la Reserva de España al Convenio sobre Patente Europea, y la segunda se resume en la falta de novedad.

Por las entidades demandadas se formuló reconvencción con base en que las actoras manifestaron en su escrito de demanda el interés de comercializar en España medicamentos genéricos de Atorvastatina Cálcica, y tal producto está amparado por las reivindicaciones de la patente de Warner-Lambert Company, en vigor hasta el 20 de julio de 2010. Se solicita se declare que: 1. Warner-Lambert Company es titular de la patente EP 409.281 (ES 2.167.306), la cual reivindica válidamente la Sal Hemicálcica de Atorvastatina (Reivindicación 1), una composición farmacéutica que incluye la Sal Hemicálcica de Atorvastatina y un soporte farmacéuticamente aceptable (Reivindicación 2), y el uso de la Sal Hemicálcica de Atorvastatina para la preparación de una composición farmacéutica útil para tratar la hipercolesteremia o hiperlipidemia (Reivindicación 3). 2. La presentación ante la Agencia Española del Medicamento, estando vigente la patente ES 2.167.306, de una solicitud de autorización de la Sal Hemicálcica de Atorvastatina, y/o de una Especialidad Farmacéutica que contenga la Sal Hemicálcica de Atorvastatina, y/o de una Especialidad Farmacéutica indicada para el tratamiento de la hipercolesteremia o hiperlipidemia que incorpore Sal Hemicálcica de Atorvastatina, comporta la realización de: (i) actos de competencia desleal; y (ii) actos de infracción de patentes. 3. La formulación de una oferta a las autoridades sanitarias españolas dirigida a obtener la inclusión en el Sistema Nacional de Salud de una Especialidad Farmacéutica que contenga la Sal Hemicálcica de Atorvastatina y/o de una Especialidad Farmacéutica indicada para el tratamiento de la hipercolesteremia o hiperlipidemia que incorpore Sal Hemicálcica de Atorvastatina, constituye: (i) un acto de competencia desleal; y (ii) un acto de infracción de patente. 4. La actuación de las demandadas [debe entenderse demandantes reconvenidas] ha causado gastos y daños y perjuicios a las entidades demandantes [debe entenderse reconvinientes]. Y asimismo suplica se condene a las demandadas [reconvenidas] a: 1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2. A abstenerse de presentar ante la Agencia Española del Medicamento solicitudes de autorización de comercialización de la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina, y/o de Especialidades Farmacéuticas que contengan la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina y/o de Especialidades Farmacéuticas útiles para el tratamiento de la hipercolesteremia o hiperlipidemia en cuya preparación se haya utilizado la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina, en tanto

en cuanto la patente ES 2.167.306 esté vigente. 3. En el supuesto de que dichas solicitudes ya hubieran sido presentadas, a retirar inmediatamente toda solicitud de autorización de comercialización de la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina, y/o de Especialidades Farmacéuticas que contengan la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina y/o de Especialidades Farmacéuticas útiles para el tratamiento de la hipercolesteremia o hiperlipidemia en cuya preparación se haya utilizado la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina, con prohibición de volver a presentarlas en tanto en cuanto la patente ES 2.167.306 esté vigente. 4. A abstenerse de formular ofertas a las autoridades sanitarias españolas dirigidas a obtener la inclusión en la prestación farmacéutica de la Seguridad Social de Especialidades Farmacéuticas que contengan la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina y/o de Especialidades Farmacéuticas útiles para el tratamiento de la hipercolesteremia o hiperlipidemia en cuya preparación se haya utilizado la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina, en tanto en cuanto la patente ES 2.167.306 esté vigente. 5. A abstenerse, en tanto en cuanto la patente ES 2.167.306 esté vigente, de fabricar, importar, adquirir de terceros, poseer, utilizar, ofrecer e introducir en el comercio la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina y Especialidades Farmacéuticas que contengan la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina, y a abstenerse de utilizar la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina para la preparación de una composición farmacéutica útil para el tratamiento de la hipercolesteremia o hiperlipidemia. 6. A abstenerse de adquirir de terceros (o entre sí) y/o transmitir a terceros (o entre sí), en tanto en cuanto la patente ES 2.167.306 esté vigente, cualquier derecho sobre dossiers de registro, solicitudes de autorización de comercialización y autorizaciones concedidas relativas a la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina, y/o a Especialidades Farmacéuticas que contengan la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina y/o a Especialidades Farmacéuticas útiles para el tratamiento de la hipercolesteremia o hiperlipidemia en cuya preparación se haya utilizado la Sal Hemicálcica de la Atorvastatina. 7. A resarcir a Warner-Lambert Company, Pfizer, S.A. y Parke Davis, S.A. los gastos y daños y perjuicios causados, en la cuantía que se determine en período de prueba. Para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios habrán de tomarse en consideración las siguientes bases: · [a] Todos los gastos incurridos por Warner-Lambert Company, Pfizer, SA. y Parke-Davis, S.A. con relación a los actos denunciados, 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 las horas

dedicadas por el personal de dichas empresas a preparar y atender el litigio, y cualquier otro concepto que resulte acreditado en autos; · [b] El daño emergente y el lucro cesante que resulte acreditado a lo largo del procedimiento, tomando como base para su cálculo los beneficios que las demandantes habrían obtenido previsiblemente si no hubiera existido la competencia de las demandadas, incrementando la cantidad resultante en un porcentaje que se estima prudencialmente en un 50 % conforme al artículo 66 de la Ley de Patentes. 8. A la publicación íntegra de la sentencia condenatoria, a costa de las demandadas, en los periódicos de tirada nacional EXPANSION y EL PAIS, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 (f) de la Ley de Patentes, medida que resulta imprescindible atendida la tremenda importancia económica de la invención. Y todo ello, con imposición de las costas de la reconvencción a las demandadas reconvenidas.

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 núm. 113 de 2004, desestima la demanda y la reconvencción. Respecto de las pretensiones de nulidad ejercitadas en la demanda, rechaza la relativa a la afectación de la Reserva española al CPE por hallarse parcialmente derogada por el Acuerdo ADPIC, pero admite la causa de nulidad de carencia de novedad “toda vez que la atorvastatina cálcica está comprendida en el estado de la técnica antes de la fecha de prioridad de la patente”. Como consecuencia: a) declara la nulidad de las reivindicaciones 1, 2 y 3 de la patente ES 2.167.306 (EP 409.281); b) ordena su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas; y, c) desestima la reconvencción en tanto que su planteamiento exige la validez de las reivindicaciones (arts. 114 y 126 de la Ley de Patentes).

La Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 17 de marzo de 2008, en el Rollo de apelación número 184 de 2007, estima el recurso de las entidades demandadas reconvinientes y desestima íntegramente la impugnación de las entidades demandantes reconvenidas. Y acuerda, revocando en tal sentido la resolución de primera instancia, absolver a Warner-Lambert Company de las pretensiones ejercitadas contra ella en la demanda, y absolver a las actoras reconvenidas Kern Pharma, Cinfa, Alter y Belmac de las acciones contra ellas ejercitadas en la reconvencción por las demandadas reconvinientes Warner-Lambert, Pfizer y Parke-Davis. Las razones determinantes del fallo se resumen: a) la patente litigiosa no carece de novedad; b) la reivindicación número 3 no es de producto sino de uso o de utilización de un producto, como modalidad diferente de

aquella y también de la de procedimiento de fabricación; se halla admitida por el CPE y no está comprendida en la Reserva de España al CPE; c) las dos primeras reivindicaciones no pueden declararse nulas porque la Reserva no prevé la nulidad, sino solo la falta de eficacia, sin que se haya ejercitado esta acción, por lo que una eventual estimación incurriría en el vicio de incongruencia; d) la reconvención no puede ser estimada porque, por un lado, no hay infracción de la Ley de Patentes, al no regir el “ius prohibendi” por tratarse de actos realizados con fines experimentales (art. 52.1.b. LP), tal y como reconoce la Ley 29/2006, de 26 de julio, que no introdujo la denominada “cláusula Bolar” como una nueva excepción, sino como una estipulación de la excepción, lo que se traduce en una aplicabilidad a hechos anteriores, y, por otro lado, no hay infracción de la Ley de Competencia Desleal porque la conducta que se califica de ilícito concurrencial es la propia infracción denunciada como del derecho de patente.

La anterior Sentencia fue recurrida ante este Tribunal por ambas partes. Las entidades mercantiles Kern Pharma, Cinfa, Alter y Belmac formularon recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, y Warner-Lambert, Pfizer y Parke-Davis formularon recurso de casación, todos los que fueron admitidos por Auto de esta Sala de 13 de octubre de 2009.

1º. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DE LABORATORIOS CINFA, S.A., KERN PHARMA, S.L., LABORATORIOS ALTER, S.A. y LABORATORIOS BELMAC, S.A.

El recurso se compone de tres motivos que se examinan seguidamente.

SEGUNDO.- En el primer motivo se denuncia infracción del art. 218.1 LEC por padecer la sentencia recurrida del defecto de falta de exhaustividad o de incongruencia omisiva.

El motivo se fundamenta en que la sentencia recurrida no entra a examinar la impugnación de las reivindicaciones 1 y 2 de la patente basándose en que se ejercitó la acción de nulidad, y no la de ineficacia, entendiéndose dicha resolución que la reserva al CPE, tal y como la formuló España en el Instrumento de Adhesión y se plasmó en el RD 2424/1986, no concede acción para pedir la anulación en España de las patentes europeas de producto químico o farmacéutico, sino únicamente para hacer valer que no pueden producir efecto en España. A juicio de la parte recurrente, y con base en el

principio “iura novit curia”, la Audiencia debió examinar el efecto de ineficacia aunque el “petitum” no se haya hecho en tales términos.

El motivo se desestima porque no consta cumplida la exigencia de petición de subsanación previa del art. 215.2, de conformidad con el art. 469.2 LEC. Por otro lado, aunque es cierto que esta Sala 1ª del TS consideró posible examinar el efecto de ineficacia -“no producción de efectos jurídicos”-, a pesar de ejercitarse una acción de nulidad -cuyo efecto, obviamente, es distinto-, por las razones que expone el fundamento cuarto de la Sentencia de 10 de mayo de 2011, núm. 309, sin embargo el tema resulta irrelevante dada la aplicación del Acuerdo de los ADPIC con carácter derogatorio respecto de la Reserva - sea su efecto de nulidad o solo de ineficacia-.

TERCERO.- En el segundo motivo se acusa vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en el art. 24 CE al no haber valorado la Audiencia ninguna de las pruebas periciales practicadas en las actuaciones sobre el objeto de protección de la reivindicación 3 de P1.

El motivo se desestima porque la demanda planteó la impugnación en la perspectiva de reivindicación de producto, y en cambio la sentencia recurrida resuelve la cuestión estimando que la reivindicación 3 no contiene una modalidad de reivindicación de producto sino de uso de un producto -para fabricar un medicamento destinado a tratar el colesterol-, que constituye un tipo de reivindicación autónomo en el sistema europeo de patentes (art. 63.2.b CPE), caracterizado por proteger, no al producto en su entidad material o física, sino la utilización para una concreta finalidad, para cuya calificación no es preciso necesariamente valorar informes periciales.

CUARTO.- En el tercer motivo, con carácter subsidiario, se denuncia infracción del art. 218.2 LEC por incurrir la sentencia de la Audiencia en un defecto manifiesto de falta de motivación.

Ya anteriormente se ha señalado que la calificación de una patente como de uso (o utilización) de un producto, como tipo diferente de la patente de producto, no requiere necesariamente que se fundamente en una prueba pericial, ya que la delimitación responde a criterios conceptuales que forman parte del acervo de conocimientos del juzgador. Por otro lado, el motivo resulta irrelevante porque, la calificación de la reivindicación como de producto o como de utilización, solo podría haber tenido interés a los efectos de aplicación de la Reserva en el caso de no estimarla afectada por el Acuerdo sobre los ADPIC, dado que las reivindicaciones de uso o utilización no estaban

comprendidas en aquélla, pero no lo tiene [interés alguno] de estimar derogada la Reserva por el Acuerdo ADPIC. En tal sentido la reciente Sentencia de esta Sala de 27 de octubre de 2011.

QUINTO.- La desestimación de los motivos del recurso conlleva la de éste, si bien por tratarse de una materia judicialmente controvertida, solo unificada en ciertos aspectos por recientes Sentencias de esta Sala, no se hace especial imposición de las costas causadas, de conformidad con la facultad concedida al Tribunal por el art. 394.1 LEC al que se remite el art. 398.1 de la misma Ley. Desestimando el recurso extraordinario por infracción procesal procede examinar los motivos del recurso de casación (Disposición Final 16ª, apartado 1, regla 6ª LEC).

2º. RECURSO DE CASACION DE LABORATORIOS CINFA, S.A.; KERN PHARMA S.L., LABORATORIOS ALTER, S.A. y LABORATORIOS BELMAC, S.A.

SEXTO.- En el primer motivo del recurso se alega infracción de los arts. 6 de la Ley de Patentes y 54 del Convenio sobre la Patente Europea de 5 de octubre de 1973 al contravenir la jurisprudencia que interpreta el alcance del requisito de novedad regulado en dichos preceptos.

La sentencia recurrida no infringe la doctrina jurisprudencia porque debe aplicarse siempre la jurisprudencia “actual” y ésta está representada en la materia por la Sentencia de 27 de abril de 2011, núm. 274, que resuelve un caso absolutamente igual sobre las mismas reivindicaciones de la misma patente. Coinciden en ambos procesos el Juzgado que dictó la Sentencia en primera instancia y la Sección de la Audiencia Provincial que la dictó en apelación y los argumentos utilizados. Solo varía la demandante-recurrente, lo que precisamente impide que aprecia cosa juzgada.

La motivación desestimatoria de la infracción legal denunciada en el motivo se realiza por remisión a la argumentación de la Sentencia antes citada, debiendo resaltarse a modo de resumen que nos hallamos ante un caso de invención de selección de doble lista, sin descripción explícita en D1, y con complejidad de opciones para el experto suficientemente intensa que excluye descripción implícita por deducción inevitable, lo que justifica el requisito de la novedad.

Por todo ello el motivo decae.

SEPTIMO.- En el segundo motivo del recurso de casación se alega infracción de los arts. 4 LP y 52 CPE al contravenir la sentencia recurrida la jurisprudencia que define qué se entiende por procedimiento patentable al interpretar el alcance de la Reserva formulada por España en el Instrumento de Adhesión al CPE, de 10 de julio de 1986, que también se infringe por inaplicación.

El planteamiento se resume en que la parte demandante-recurrente alegó que la reivindicación 3 de P1 protegía a un producto farmacéutico, esto es, una composición farmacéutica de atorvastatina cálcica para el tratamiento de la hipercolesteremia o hiperlipidemia, y la sentencia recurrida estima que dicha reivindicación protege “un procedimiento de utilización de un procedimiento químico”, por lo que, a su parecer, la misma no se vería afectada por la prohibición legal [de la Reserva], con cuya apreciación la Audiencia infringe la doctrina jurisprudencial que tiene declarado que por procedimiento patentable (por contraposición al producto químico-farmacéutico, no patentable antes del 7 de octubre de 1992 [dada la Reserva]) debe entenderse “una sucesión de operaciones encaminadas a obtener un resultado o producto industrial”, que es algo muy distinto del mero uso de un producto para una determinada función, sin especificación del modo, fases u operaciones a realizar. En tal sentido Sentencias de 16 de octubre de 1987, de 22 de enero de 1996, y de 28 de abril de 2005.

El motivo se desestima por carecer de consistencia.

El sistema europeo de patentes admite, además de las patentes de procedimiento de fabricación de un producto y las de producto, las patentes de uso o utilización -art. 63. 2 b) del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas de Munich de 5 de octubre de 1973 (Instrumento de adhesión de 10 de julio de 1986, BOE 30 de septiembre), en la redacción del Acta de Revisión de 17 de diciembre de 1991 (Ratificada por España el 21 de marzo de 1997); y también art. 29. 2 (“producto, procedimiento, dispositivo o utilización...”b), distintas utilidades de un producto o dispositivo”) del Reglamento de ejecución, del Acta de revisión del CPE de 29 de noviembre de 2000 en vigor desde el 13 de diciembre de 2007, aprobado por Decisión del Consejo de Administración de 12 de diciembre de 2002-, que se caracterizan por la “utilización” con un fin específico de una determinada sustancia o compuesto conocido. Ese fin u objetivo del método, y no la materialidad o entidad física del producto, es la característica distintiva y limitante de la reivindicación. La existencia de la autonomía de la patente de utilización o de uso en el régimen

de la patente europea ha sido admitida por esta Sala en la reciente Sentencia de 27 de octubre de 2011.

En el caso no hay, por lo tanto, cuestión en relación con las patentes de procedimiento -ni siquiera con las denominadas, y aceptadas excepcionalmente, patentes de “producto por procedimiento” en cuyo enunciado definitorio se utiliza éste al no ser posible la definición de la invención por los elementos estructurales o de composición, como sucede en algunas patentes biológicas-, por lo que carece completamente de aplicación la doctrina jurisprudencial citada en el motivo.

Finalmente resulta oportuno resaltar, abundando en la desestimación del motivo, que, habida cuenta que las patentes de utilización no estaba comprendidas en la Reserva al CPE (art. 162. 2, a CPE) cabía la posibilidad de fraude de ley mediante el mecanismo de encubrir en la definición del enunciado de la reivindicación una patente de producto químico o farmacéutico (sujeto a la Reserva) con una definición que aparentara una patente de utilización, cuya diferenciación no siempre se advertía como sencilla. Sin embargo, en el caso no se plantea ningún problema en sede de novedad, porque todo lo que se pueda decir respecto de la reivindicación 3 como de producto estaría contestado con la argumentación relativa a la respuesta judicial a las reivindicaciones 1 y 2, y en lo que atañe a la aplicación de la Reserva cualquier disquisición resultaría infértil dado que la misma quedó ineficaz por la ratificación por España del Acuerdo sobre los ADPIC (S. 10 de mayo de 2011).

Por todo ello, el motivo decae.

OCTAVO.- En el motivo tercero se alega infracción del art. 9.3 de la Constitución en relación con los art. 167.2 y 167.5 CPE, la Disposición Transitoria del Real Decreto 2424/1986 de aplicación de CPE en España, el Instrumento de Adhesión de España al CPE de 10 de julio de 1986, la Disposición Transitoria 1ª LP y los artículos 112 LP, 113 LP, 114 LP, 126 LP y 127.6 LP, al contravenir la Audiencia la jurisprudencia que exige el respeto escrupuloso del principio de seguridad jurídica.

Con independencia de que el motivo está montado en el vacío dada las razones en que se basó la Audiencia para desestimar la apelación de las demandantes en la problemática concreta que se examina, en cualquier caso, a partir de la Sentencia de esta Sala de 10 de mayo de 2011, número 309, ya no se plantea el problema de aplicación de la Reserva efectuada por España al CPE (Instrumento de Adhesión de 10 de julio de 1986; RD 2424/1986, de 10

de octubre), ya que al ratificarse por España, sin reserva alguna, el Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, o TRIPS en versión el lengua inglesa) -BOE 24 de enero de 1995-, aquélla ha quedado sin efecto. La doctrina de dicha Sentencia, que constituye la jurisprudencia “actual”, que es la del momento que se juzga, y la que debe aplicar ineludiblemente el Tribunal, salvo cambio explícito que aquí no se justifica, determina, por un lado, que deba resolverse el asunto conforme a la misma, considerándose suficiente la motivación por remisión, por no suscitarse ninguna cuestión de interés que no esté examinada en dicha Sentencia, resultando ocioso la reproducción de sus argumentos, y, por otro lado, que si bien se mantiene un criterio diferente al de la Audiencia, y que coincide con el del Juzgado de lo Mercantil, no es necesario casar por aplicación de la doctrina de la equivalencia de resultados o del resultado útil, con arreglo a la que no resulta exigible acordar la casación cuando el motivo se desestima aunque sea por razones distintas a las de la sentencia impugnada.

Por todo ello el motivo decae.

NOVENO.- La desestimación de los motivos conlleva la del recurso, si bien no se hace especial imposición de las costas causadas por existir dudas de derecho al tiempo de la demanda respecto de la aplicación del Acuerdo ADPIC (arts. 394.1 y 398.1 de la LEC).

3º- RECUSO DE CASACIÓN DE LAS ENTIDADES WARNER-LAMBERT COMPANY PFIZER, S.A Y PARKE-DAVIS, S.A.

DÉCIMO.- El escrito de interposición del recurso se divide en tres partes. En la primera se formula el recurso de casación; en la segunda se solicita se plantee cuestión de inconstitucionalidad en el caso de que por el Tribunal, al examinar el recurso, entendiera que cabe aplicar el art. 52.1,b) de la Ley de Patentes, tal y como quedó redactado tras la modificación introducida por la Disposición Final segunda de la Ley 29/2006, de 26 de julio, a hechos o actos realizados antes de la fecha en que entró en vigor; y en la tercera parte se pide, también para el mismo supuesto subsidiario anterior, que se plantee cuestión prejudicial ante el TJCE, actualmente Tribunal de Justicia de la Unión Europea -TJUE-, con base en que la Ley 29/2006 tuvo por finalidad incorporar la Directiva Comunitaria 2004/27/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, que modifica la Directiva 2001/83/CE, y con el objetivo de que se planteen las cuestiones que se expresan, solicitud de la que se desistió por escrito de 16 de marzo de 2011.

El recurso de casación se estructura en tres motivos. En el primero se denuncia infracción del art. 52.1,b) de la Ley de Patentes en relación con el art. 9.3 CE, que garantiza los principios de seguridad jurídica, irretroactividad de las disposiciones restrictivas [por “lapsus calami” se dice retroactivas] de derechos individuales e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. En el motivo segundo se alega que la sentencia infringe el art. 52.1,b) de la Ley de Patentes en relación con los arts. 2.3 y 4.2 del Código Civil y los principios “exceptio restringenda sunt” y “exceptio est strictissimae interpretaciones” [sic]. Y en el tercer motivo se aduce que la Exposición de Motivos de la Ley 29/2006, en la que se fundamenta la interpretación del Tribunal “a quo”, carece de valor normativo y de apoyo en el texto de la Directiva 2004/27/CE, de la que la Ley trae causa.

Con carácter previo al examen de los motivos es necesario analizar las causas de inadmisibilidad alegadas por la parte recurrida con base en el art. 485 LEC, y que se resumen en: 1. Falta de legitimación activa de las recurrentes para interponer el recurso. 2.1. Carencia de interés casacional porque la norma invocada por los recurrentes como infringida por la sentencia recurrida lleva más de 5 años en vigor; 2.2. No concurrir el interés casacional por tratar los recurrentes de encubrir las infracciones de los arts. 9.3 CE y 4.2 del Código Civil en la infracción del art. 52.1,b) LP sin fundamentar aquellas supuestas infracciones en ninguno de los motivos de casación contemplados en el art. 477.2 LEC; y, 3. Existencia de defectos formales no subsanables en los escritos de la contraparte.

La primera causa de inadmisibilidad se fundamenta en que las pretensiones básicas de la parte recurrente fueron renunciadas en el acto de la vista de la apelación celebrada el 16 de enero de 2008 lo que se reconoce por la propia parte recurrente en el apartado 19 de su recurso. Las peticiones renunciadas fueron la declarativa 2 y las de condena 2 y 3 del suplico de la demanda, lo que, a juicio de la recurrida, impedía a la sentencia examinar las mismas, de modo que al hacerlo incurre en el vicio de incongruencia. La renuncia, -sigue afirmando la recurrida-, tiene efecto extintivo aún sin homologación, y determina la falta de legitimación activa, por lo que debe desestimarse sin más el recurso toda vez que las restantes pretensiones que no fueron renunciadas no tienen nada que ver con la excepción de uso con fines experimentales del art. 52.1,b) LP.

La causa de inadmisibilidad se desestima. Haciendo abstracción de las varias perspectivas polémicas que suscita el tema, lo cierto es que la falta de congruencia de la sentencia no es apreciable de oficio, y que la legitimación para recurrir la determina y delimita el efecto desfavorable de la sentencia (art. 448.1 LEC) y, como la resolución recurrida no contempla para nada la renuncia aludida, no es valorable en este momento procesal, sin perjuicio de que pueda tomarse en cuenta en caso de que hubiera que declarar la prosperabilidad de las pretensiones de que se trata.

La misma suerte desestimatoria debe correr la segunda de las causas de inadmisibilidad porque al tiempo de la demanda no habían transcurrido cinco años desde la reforma del art. 52.1,b) LP por la Ley 29/2006, y por otra parte todas las infracciones denunciadas resultan fundamentadas en doctrina jurisprudencial, además de estar íntimamente relacionados todos los preceptos citados con la infracción básica de la Ley de Patentes.

Por último, también debe desestimarse la causa tercera de inadmisibilidad porque no existen los defectos formales denunciados, que, en todo caso, habrían de ser relevantes, no concurriendo el defecto aludido cuando se añaden preceptos suplementarios para completar el contenido de la infracción que configura el motivo.

Desestimadas las causas de inadmisibilidad procede entrar a examinar los motivos del recurso lo que puede tener lugar mediante una respuesta unitaria porque, en realidad, los diversos planteamientos convergen en la misma fundamentación.

El tema suscitado tuvo especial interés en la práctica judicial debido a los diferentes criterios seguidos en los Tribunales provinciales antes y después de la Ley 29/2006, especialmente con posterioridad a ésta, en orden a la determinación del alcance del art. 52.1.b) de la Ley de Patentes. Sin embargo, la polémica judicial cesó a partir de la Sentencia de esta Sala de 30 de junio de 2010, núm. 424, en la cual, y por las razones que expone, se establece que el contenido de la reforma introducida en el precepto referido por la Ley 29/2006, de 26 de julio, solo es aplicable a partir de la entrada en vigor de esta Ley, de tal modo que la excepción al “ius prohibendi” recogido en el texto original - «los derechos conferidos por la patente no se extienden ... a los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada» (art. 52. b) LP)- solo comprendía la experimentación con fines científicos, y no las actividades encaminadas a obtener la autorización de comercialización. La adición al precepto anterior (numerado 52.1,b) por Ley 10/2002) del texto «en particular los estudios y ensayos realizados para la autorización de

medicamentos genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines» por la Ley 29/2006, de 26 de julio, supuso a juicio de la sentencia recurrida una “especificación”, o “aclaración”, de la excepción de “uso experimental, pero tal interpretación no se acomoda ni a la distinta naturaleza y finalidad de las dos limitaciones, ni a la situación jurídica de la cuestión en nuestra legislación con anterioridad, tal y como se razonó en la Sentencia de esta Sala de 30 de junio de 2010, donde claramente se expresa que se trató de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la denominada “cláusula o estipulación BOLAR”, transponiendo la Directiva 2004/27/CE, sin que en modo alguno quepa atribuir a la nueva excepción carácter retroactivo.

La conclusión anterior supone la estimación del motivo (motivos acumulados) y con él del recurso sin que proceda hacer especial imposición de las costas causadas (art. 398.2 LEC).

UNDÉCIMO.- La estimación del recurso de casación exige de este Tribunal la denominada asunción de la instancia que implica que se deba colocar frente a la cuestión fáctica y jurídica en la misma situación que dictó la Sentencia casada, con las facultades propias de un Tribunal que conoce en instancia, aunque con sujeción a los términos en que se resolvió la casación y a los que, teniendo carácter disponible, hubo conformidad de las partes.

La primera cuestión que debió afrontar el Tribunal de apelación y no lo hizo fue la homologación o aprobación de la renuncia de pretensiones efectuada por la parte demandada reconviniendo, la cual se reconoce por ésta en su propio escrito de recurso de casación, sin que haya perdido eficacia por el hecho de que se hay ignorado en la sentencia impugnada. Como consecuencia, se entienden renunciadas, y se aprueba el acto abdicativo, al no existir objeción alguna a ello (arts. 19.1 y 20.1 LEC), de las pretensiones de la reconvención declarativa 2 y de condena 2 y 3.

La segunda cuestión que se suscita hace referencia al examen de las restantes acciones. Las pretensiones declarativa 3 y las de condena 4 a 6 se desestiman porque, como bien señala la parte recurrida, son ajenas al art. 52.1,b) de la Ley de Patentes, además de que se refieren a actos futuros sin posible reproche de ilicitud, lo que veda las condenas de futuro y condicionadas cuando el hecho a que se refieren es de imposible realización o sanación, sin que obste el principio de “perpetuatio actionis” en relación con la fecha de presentación de la reconvención, porque el objeto del pleito puede

desaparecer o incurrir en ineficacia sobrevenida, bien por razones de la naturaleza, o bien por disposición legal. Y, además, no tiene sentido realizar condenas en el vacío, siendo principio de nuestro ordenamiento que debe rechazarse el resultado paradójico que conduzca al absurdo. Por lo que respecta a las restantes pretensiones reconventionales, la declarativa 4 y las de condena 7 y 8 al tener carácter accesorio, perecen con las principales a que están subordinadas; la declarativa 1 carece de autonomía o sustantividad propia; y la de condena 1 es una mera cláusula de estilo que no tiene ningún contenido jurídico.

Por todo ello deben desestimarse todas las pretensiones expresadas y con ellas la demanda reconventional.

Y por último, la tercera cuestión se refiere a las costas de las instancias. Habida cuanta lo razonado en el recurso de casación, y que nos hallamos ante un tema que generó dudas razonables en la práctica, no se hace expresa imposición de costas en ninguna de las dos instancias -primera y apelación-.

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

FALLAMOS

PRIMERO.- Que desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de las entidades LABORATORIOS CINFA, S.A., KERN PHARMA, S.L., LABORATORIOS ALTER, S.A. y LABORATORIOS BELMAC, S.A. contra la Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 17 de marzo de 2008, en el Rollo de apelación número 184 de 2007, sin hacer especial imposición respecto de las costas causadas en el mismo;

SEGUNDO.- Que desestimamos el recurso de casación formulado por la representación procesal anterior contra la antedicha sentencia, sin hacer especial imposición respecto de las costas causadas;

TERCERO.- Que estimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Warner-Lambert Company, Pfizer, S.A. y Parke-Davis, S.A. contra la Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de marzo de 2008, Rollo de apelación 184 de 2007, la cual

casamos en cuanto se refiere a la reconvención de dichas entidades, sin hacer especial imposición de costas por el recurso; y,

CUARTO.- Que desestimamos la demanda reconvencional de las entidades expresadas en el apartado anterior, sin hacer especial imposición de costas en ninguna de las instancias.

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 Ríos.- Jesús Corbal Fernández.- Antonio Salas Carceller.- Encarnación Roca Trías.- Rubricados.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Jesús Corbal Fernández**, 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.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA