AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 90/2011

TO COLOTTO

Barcelona, 2 de marzo de 2011.

Sección 15^a de la Audiencia Provincial de Barcelona Ilmos. Sres.:

D. Ignacio Sancho Gargallo

D^a. Marta Rallo Ayezcuren (ponente)

D. Luis Garrido Espa

LDO. MONTAÑA MORA, MIQUEL WARNER - LAMBERT COMPANY LABORATORIOS CINFA Ref: 33595 Autos: 193/10

Ref. LDO.

Rollo de apelación 193/2010-1^a Juicio ordinario número 180/2008 (patentes y competencia desleal) Juzgado Mercantil número 4 de Barcelona

Demandantes: LABORATORIOS ALMIRALL, SA

Procurador: D. Carlos Montero Reiter

Letrado: D. José Massaguer.

WARNER-LAMBERT COMPANY, PFIZER SA y LABORATORIOS PARKE-DAVIS SL

Procurador: D. Ángel Quemada Cuatrecasas

Letrado: D. Miquel Montañá Mora

Demandadas: LABORATORIOS ALTER SA, FARMALTER SA, ALTER GENÉRICOS SA, ALTER FARMACIA SA, LABORATORIOS CINFA SA y LABORATORIOS DAVUR SA

> Procurador: D. Ignacio López Chocarro Letrado: D. Javier Huarte Larrañaga.

1) Recurso de apelación de LABORATORIOS ALTER SA, FARMALTER SA, ALTER GENÉRICOS SA, ALTER FARMACIA SA, LABORATORIOS CINFA SA y LABORATORIOS DAVUR SA contra los autos del juzgado, de 13 de junio de 2008 y 26 de junio de 2009 y contra la sentencia/de 19 de octubre de 2009.

2) Recurso de apelación de WARNER-LAMBERT, COMPANY, PI LABORATORIOS PARKE-DAVIS SL contra el/auto 26 de julhio de 20

ANTECEDENTES DE HECHO

1. La demanda inicial de LABORATORIOS ALMIRALL, SA (en adelante, ALMIRALL), de 12 de marzo de 2008, dirigida contra LABORATORIOS ALTER SA y LABORATORIOS CINFA SA, invocaba la condición de la demandante de licenciataria exclusiva de la patente ES 2.167.306 (ES 306), por virtud del contrato suscrito al efecto con la titular de la patente, WARNER LAMBERT COMPANY. Conforme a las reivindicaciones 1ª y 2ª, la patente tiene por objeto el compuesto químico denominado atorvastatina cálcica y las composiciones farmacéuticas que incluyen este compuesto y un soporte farmacéuticamente aceptable.

La demandante alegaba que las demandadas habían solicitado a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y obtenido de ella en fecha reciente numerosas autorizaciones de comercialización para medicamentos genéricos cuyo principio activo es la atorvastatina cálcica. El principio activo de estos medicamentos es el compuesto químico objeto de la reinvindicación 1ª de la patente ES 306 y las composiciones químicas son las que constituyen el objeto de la reivindicación 2ª de la patente.

Según la demandante, obtenidas las mencionadas autorizaciones de comercialización, las demandadas estaban dispuestas y en condiciones de iniciar de manera inminente la explotación industrial y comercial de los medicamentos genéricos de atorvastatina cálcica en España, es decir, la realización de los actos de explotación de los productos protegidos que la patente ES 306 atribuía en exclusiva a la actora, en su condición de licenciataria exclusiva, y, por tanto, la infracción de sus derechos de propiedad industrial. La demanda se refería a la posibilidad incluso de que hubiesen realizado ya esos actos infractores y, particularmente, el ofrecimiento de comercialización de ALTER y CINFA a fin de que los medicamentos genéricos de atorvastatina cálcica fueran incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS) y se fijara su precio al efecto.

Alegaba también que esos actos de las demandadas constituían competencia desleal por obstaculización indebida e imitación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, porque, siempre según la demanda, invadirían, por medio de la infracción de los derechos concedidos por la licencia exclusiva sobre la patente, las posiciones de exclusiva que corresponderían a ALMIRALL.

Con base en los anteriores hechos, solicitaba, en síntesis, la declaración de que las demandadas habían infringido la patente y habían incurrido en competencia desleal, con una serie de pronunciamientos derivados de los anteriores.

2. Más adelante, fueron admitidas ampliaciones de la demanda que se extendió contra los demandados FARMALTER SA, ALTER GENÉRICOS SA, ALTER

FARMACIA SA y LABORATORIOS DAVUR SA. Asimismo, fue admitida la comparecencia en el procedimiento de WARNER-LAMBERT COMPANY, PFIZER SA y LABORATORIOS PARKE-DAVIS SL para intervenir como demandantes, la primera como titular de la patente y las dos últimas como sociedades que explotan la patente en España.

- 3. Las demandadas plantearon declinatoria que fue desestimada por auto del juzgado de 13 de junio de 2008, cuya parte dispositiva dice: "Se acuerda desestimar la declinatoria formulada por el Procurador D. Ignacio López Chocarro en representación de Laboratorios Alter SA, Laboratorios Cinfa SA, Alter Farmacia SA, Alter Genéricos SA, Farmalter SA, con expresa imposición de las costas causadas por la actora en este incidente".
- **4.** En la contestación a la demanda, fueron alegados, entre otros motivos de oposición, litispendencia y nulidad de la patente, por falta de actividad inventiva. Las demandadas negaron asimismo la existencia de actos de infracción de la patente o de competencia desleal.
- **5.** WARNER-LAMBERT COMPANY contestó a la excepción de nulidad de la patente oponiendo, en primer término, litispendencia.
- 6. El 4 de marzo de 2009, el juzgado dictó auto que dice: "Se acuerda desestimar las excepciones de litispendencia planteadas por la demandada y por Warner Lambert". El auto anterior fue objeto de recursos de reposición interpuestos por ambas partes, resueltos por auto de 26 de junio de 2009, que los desestimó.
- 7. El fallo de la sentencia, de 19 de octubre de 2009, es del tenor literal siguiente: "Estimo la demanda formulada por el procurador Carlos Montero, en representación de Laboratorios Almirall, SA, en la que ha intervenido como coadyuvante del actor el procurador Ángel Quemada, en representación de Warner-Lambert Company, Pfizer SA y Parke-Davis SL, y en consecuencia:
 - A) Acuerdo prohibir a Laboratorios Alter SA, Alter Farmacia SA, Alter Genéricos SA, Farmalter SA, Laboratorios Cinfa SA y Laboratorios Davur SL:
 - a) La fabricación, importación, posesión, ofrecimiento e introducción en el comercio [de] atorvastatina cálcica y en particular de los medicamentos de atorvastatina cálcica para los que ha conseguido autorización administrativa de comercialización, hasta la expiración de la patente.

- b) Transmitir las autorizaciones administrativas de comercialización sin previa comunicación al juzgado, garantizado que el adquirente conoce dicha orden de prohibición.
- B) Condeno a Laboratorios Alter SA, Alter Farmacia SA, Alter Genéricos SA, Farmalter SA, Laboratorios Cinfa SA y Laboratorios Davur SL a pagar solidariamente las costas del proceso en los términos señalados en los fundamentos de esta sentencia.
- C) Notifiquese la sentencia a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo a fin de que, en el marco de la debida colaboración con los tribunales de justicia, asegure la efectividad práctica de lo acordado por la sentencia y, en este sentido, tenga en cuenta la mencionada prohibición en el momento de aplicar el sistema de precios de referencia y al tiempo de nutrir y mantener las bases de datos denominadas Nomenclator Digitalis y Nomenclator de facturación."
- 8. Laboratorios Alter SA, Alter Farmacia SA, Alter Genéricos SA, Farmalter SA, Laboratorios Cinfa SA y Laboratorios Davur SL interpusieron recurso de apelación contra los autos de 13 de junio de 2008 y 26 de junio de 2009 y contra la sentencia. Warner-Lambert Company, Pfizer SA y Laboratorios Parke-Davis SL impugnaron, asimismo, el auto de 26 de junio de 2009. Admitidos los recursos en ambos efectos, se remitieron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes. Comparecidas éstas, se siguieron los trámites legales y se señaló para votación y fallo el día 3 de noviembre de 2010.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Apelación contra el auto de 13 de junio de 2008 (competencia territorial)

Como resulta de los antecedentes de hecho relacionados, el recurso de apelación de la parte demandada se dirige, en primer término, contra el auto del juzgado de 13 de junio de 2008, que desestimó la declinatoria planteada por las sociedades demandadas.

Aun cuando la norma del artículo 125.2 de la Ley de patentes (en adelante, LP) no tiene su origen en la voluntad de regular la competencia por razón del territorio, sino más bien en la de conseguir, por esta vía, la especialización de determinados órganos judiciales, muchos años antes de la creación de los juzgados mercantiles que actualmente conocen de la materia, lo cierto es que dicho artículo 125 contiene, en sus apartados 2 y 3, verdaderas normas de competencia territorial. A ellas remite

la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) cuyo artículo 52, titulado *Competencia* territorial en casos especiales, incluye en el apartado 1.13°, la previsión de que en materia de patentes y marcas, será competente el tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia. Dicha regla de competencia territorial tiene carácter imperativo, conforme al artículo 54.1 de la LEC.

En consecuencia, aun cuando contra los autos que resuelven sobre la competencia territorial no se dará recurso alguno (artículo 67.1 LEC), tal como se hace constar en el auto del juzgado resolviendo la declinatoria, en el recurso de apelación deben admitirse las alegaciones de falta de competencia territorial si son de aplicación, como en nuestro caso, normas imperativas (artículo 67.2).

2. Motivos del recurso

En su claro y sistemático recurso de apelación, Laboratorios Alter SA, Farmalter SA, Alter Genéricos SA, Alter Farmacia SA, Laboratorios Cinfa SA y Laboratorios Davur SA alegan que ALMIRALL invocó el artículo 125.3 LP para acudir a los juzgados de Barcelona, donde tiene su domicilio, pese a que las demandadas están domiciliadas en Navarra (CINFA) y Madrid (ALTER) y pese a que no se había producido ningún acto de infracción de la patente de autos en Cataluña (ni en ningún otro lugar, añade la recurrente). Al respecto, las recurrentes sostienen:

- La aplicación al caso del artículo 125.3 LP vendría impedida tanto por una interpretación literal, sistemática y teleológica del precepto, como por razones de seguridad jurídica, puesto que la atribución competencial efectuada se basa en actos de infracción futuros.
- 2) Aun en el supuesto de que los medicamentos litigiosos se estuvieran comercializando en toda España, el artículo 125.3 no facultaría para demandar en Barcelona, ya que el precepto no establece una suerte de *forum shopping* a favor del titular de la patente.
- 3) La declinatoria no es contraria a los actos propios de CINFA y ALTER.

3. Artículo 125.2 y 3 LP

Conviene recordar, en primer lugar, la literalidad del precepto. El artículo 125 LP dice: "2. Será competente el Juez de Primera Instancia [Juez Mercantil, tras la modificación de la Ley orgánica del poder judicial por LO 20/2003, artículo 86 ter] de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado, pudiendo ser designado uno con carácter permanente, donde hubiere varios, por el órgano judicial competente."

"3. En el caso de acciones por violación del derecho de patente, también será competente, a elección del demandante, el mismo Juzgado a que se refiere el

apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la violación o se hubieran producido sus efectos."

4. Alegación de inaplicabilidad al caso del artículo 125.3 LP

En el primero de sus motivos de recurso, la interpretación de la parte apelante, aun legítima, es restrictiva y rigurosa. El artículo 125.3 se refiere, en general, a las acciones por violación del derecho de patente. La actora ha formulado la demanda por infracción de la patente. La norma que encabeza el título VII de la LP, dedicado a las acciones por violación del derecho de patente, es el artículo 62 LP, que establece una amplia cláusula general conforme a la cual, el titular de una patente podrá ejercitar ante los órganos de la Jurisdicción ordinaria las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia. El catálogo de acciones ejercitables que, a continuación, enuncia el artículo 63 LP no es cerrado o exhaustivo ("podrá, en especial, solicitar"). No excluye, por tanto, la acción de prohibición, que el propio recurso de apelación (apartado 23) admite que tiene sentido con relación a aquellos casos en que se acredite que la violación de la patente se va a producir de forma inminente. Esa fue la alegación de la demanda; la acreditación, como es sabido, corresponde a una fase ulterior del juicio y de ella dependerá la decisión en cuanto al fondo, pero no la decisión, forzosamente anterior, sobre la competencia territorial del juzgado.

Como se ha expuesto en los antecedentes de hecho, la demanda hace referencia a la inminente explotación industrial y comercial de los medicamentos infractores por parte de las demandadas. Ese componente futuro —de futuro próximo— de lo inminente es, por otra parte, inherente a las acciones de cesación del artículo 63.1.a) LP, puesto que tampoco tendrían sentido sin un riesgo de reiteración de los actos de violación.

La reforma del artículo 134.1ª LP por la Ley 19/2006, de 5 de junio, introdujo entre las medidas cautelares, junto a la tradicional de cesación de los actos de violación, la de su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos. Como ponen de relieve las apeladas, la instrumentalidad propia de las medidas cautelares exige cierta correspondencia con las acciones principales. Aun cuando el cambio del artículo 134.1ª no haya tenido reflejo en el artículo 63.1a), consideramos que la interpretación de éste ha de ser concordante.

Esa interpretación que, por lo expuesto, estimamos adecuada desde la perspectiva sistemática y teleológica de la norma no viene contradicha por una interpretación literal. La indicación "donde se hubiera realizado la violación o se hubieran producido sus efectos" para la cual el legislador opta por un incierto y delicado pluscuamperfecto de subjuntivo –no es el hayan realizado y el hayan

producido en que los traduce el recurso (apartado 18)- en sí misma no excluye, sino todo lo contrario, cierto sentido condicional, aunque no sea ése, como hemos dicho, el que atribuimos a la norma.

5. Inadmisibilidad de un forum shopping

El segundo motivo de la parte apelante contra el auto que desestima la declinatoria sostiene que, ni siquiera en el supuesto de que los medicamentos litigiosos se estuvieran comercializando en toda España, el artículo 125.3 facultaría para demandar en Barcelona en el caso de autos.

Según las recurrentes, cuando el demandado tiene su domicilio en una comunidad autónoma, pero la infracción de la patente o sus efectos se producen en otra, el artículo 125.3 resulta aplicable y cobra todo el sentido: el titular de la patente podrá elegir entre presentar la demanda en el juzgado correspondiente al domicilio del demandado o el del lugar de la infracción o sus efectos. Ahora bien, continúa el recurso, cuando el producto litigioso se comercializa en toda España, la aplicación del artículo 125.3 carece de sentido, pues no existe ningún lugar cuyos tribunales tengan una específica conexión con la causa y el *forum shopping* es repudiado por el legislador nacional, comunitario e internacional.

Concluye la apelante que por esa razón ALMIRALL trató de justificar algún tipo de vínculo o conexión particular con Cataluña en el caso y sólo alcanzó el débil argumento de que su medicamento de atorvastatina cálcica (Prevencor) se vende más -apenas un 13 % más- en Cataluña que en Madrid y Navarra —donde su medicamento también se comercializa intensamente. Según la recurrente, el supuesto ofrecimiento de los medicamentos al SNS se habría producido, en todo caso, en Madrid, sede de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios y los actos de importación, fabricación, etc. habrían tenido lugar, en todo caso, en Madrid, donde las demandadas tienen sus domicilios, fábricas e instalaciones.

Aunque el razonamiento en contra de la facultad de elección del demandante se pueda considerar consistente, lo cierto es que el artículo 125.3 LP no lo tiene en cuenta y le otorga de manera expresa esa facultad. Así lo consideramos por las razones que siguen.

6. El fuero electivo del artículo 125.3 LP

Son diversas las cuestiones que se plantean en el motivo de recurso. La primera alegación, relativa a la interpretación de las condiciones pretendidamente impuestas por el artículo 125.3 LP al demandante, para que éste pueda llevar a cabo la elección de tribunal, no podemos compartirla. Con independencia de la bondad o no de los argumentos invocados por la parte demandada para que se limiten al respecto las opciones de quienes accionan por violación del derecho de patente, con la finalidad

de evitar elecciones arbitrarias, lo cierto es que la norma del artículo 125.3, introducida en 2001, amplía los fueros electivos a favor del demandante de violación de la patente, que dispone de tres posibilidades: 1) demandar en el domicilio del demandado (artículo 125.2); 2) demandar en el lugar donde se hubiera realizado la infracción (artículo 125.3) y 3) demandar en el lugar donde se hubieran producido los efectos de la infracción.

Consideramos que la letra de la ley no permite una interpretación distinta: "también será competente, a elección del demandante". La norma no condiciona la elección del demandante a la concurrencia de ningún otro presupuesto ni, en concreto, al aducido por la parte recurrente. No limita la admisibilidad de la opción a los casos en que el demandado tiene su domicilio en una comunidad autónoma y la infracción de la patente o sus efectos se producen en otra. Nada impedía incluir tal requisito en la redacción del artículo 125.3 si esa hubiera sido la previsión legal querida. No cabe al juez restringir las previsiones de la norma al respecto.

Por ello, no consideramos relevante si los medicamentos de atorvastatina cálcica de ALMIRALL se venden más o menos en Cataluña que en las comunidades autónomas donde tienen su sede las demandadas —la norma se refiere al lugar donde se hubieran producido los efectos de la infracción, no los efectos principales, los más intensos o los más cuantiosos-, siempre que, en este ámbito de determinación de competencia territorial y en los términos expuestos en el anterior motivo de recurso, conste el necesario enlace que manifieste el cumplimiento de la norma y excluya el carácter abusivo de la elección de foro.

Finalmente, el hecho de que la sede de la DGFPS se halle en Madrid y en Madrid y Navarra los domicilios y fábricas de las demandadas no excluye que los efectos de la infracción se hubieran producido –también- en Cataluña, lo que se estima suficiente para la desestimación de la declinatoria.

No es obstáculo para ello la aceptación de la última de las alegaciones del recurso, que niega el argumento de las demandantes, acogido en el auto del juzgado, de que la declinatoria es contraria a los actos propios anteriores de las demandadas. El hecho de que la demanda de nulidad de la patente, por falta de novedad, formulada en su día por CINFA y ALTER –junto con una tercera sociedad domiciliada en Cataluña- contra WARNER-LAMBERT, se presentara ante los juzgados mercantiles de Barcelona, por carecer la demandada de domicilio en España, constituiría aplicación del artículo 125.2 LP –inaplicable el artículo 125.3 por no tratarse de acción de violación. El hecho de que en una demanda anterior, por razón del domicilio de la parte demandada, fueran competentes territorialmente determinados juzgados no implica que lo sean necesariamente en un litigio ulterior, en que la parte demandada es una persona distinta, con un domicilio distinto.

Por lo expuesto, debe desestimarse la impugnación del auto del juzgado que rechazó la declinatoria.

7. Apelación contra el auto de 26 de junio de 2009 (litispendencia)

Tal como se ha referido en los antecedentes de hecho de esta resolución, el juzgado mercantil dictó auto de 4 de marzo de 2009 que desestimó las excepciones de litispendencia planteadas por la parte demandada y por WARNER LAMBERT. Dicho auto fue objeto de recursos de reposición por ambas partes, resueltos por el auto de 26 de junio de 2009, que los desestimó y que es ahora objeto de apelación. Se trata de dos recursos:

- 1) El recurso de apelación de las demandadas contra el auto de 26 de junio de 2009, que desestima el recurso de reposición contra el auto de 4 de marzo de 2009 en cuanto desestima la excepción de litispendencia invocada por las demandadas en relación con la demanda de violación de la patente.
- 2) El recurso de apelación de WARNER-LAMBERT, PFIZER Y PARKE-DAVIS contra el auto de 26 de junio de 2009, que desestima el recurso de reposición contra el auto de 4 de marzo de 2009 en cuanto desestima la excepción de litispendencia invocada por dichas demandantes en relación con la excepción de nulidad de la patente, por falta de actividad inventiva, formulada por las demandadas.

8. Apelación de la parte demandada contra el auto de 26 de junio de 2009 Excepción de litispendencia respecto de la acción de violación de la patente

Las demandadas reiteran en esta segunda instancia la excepción de litispendencia respecto de una demanda anterior de WARNER-LAMBERT, PFIZER y PARKE-DAVIS contra CINFA, ALTER y la matriz de DAVUR (BELMAC) que solicitaba la prohibición de comercialización de atorvastatina cálcica y que dio lugar al juicio ordinario 113/2004 del Juzgado mercantil número 2 de Barcelona. No se ha discutido que en aquel litigio ALTER, CINFA y el socio único de DAVUR, Laboratorios Belmac SA accionaron contra WARNER-LAMBERT, PFIZER y PARKE-DAVIS por falta de novedad de la patente ES 306 y por incumplimiento de la prohibición de patentar productos químicos y farmacéuticos, y que las allí demandadas formularon demanda reconvencional ejercitando acciones por infracción de la patente y competencia desleal.

Es respecto de aquella demanda reconvencional -desestimada en primera y segunda instancias; en la actualidad pendiente de recurso de casación ante el Tribunal Supremo- que se alega litispendencia en este recurso.

El Sr. juez mercantil desestima la excepción, porque considera que la demanda de autos se basa en hechos nuevos que no pudieron alegarse en el pleito anterior. Según la recurrente, contra lo que se apreció en la primera instancia:

- 1) La causa de pedir en este litigio y en el anterior es la misma y los hechos que se dicen nuevos son hechos futuros.
- 2) Asimismo, o subsidiariamente, los supuestos hechos nuevos se podían o debían haber alegado en el pleito anterior.

9. Alegación de inexistencia de hechos nuevos

En concreto, la decisión del juzgado estimaba hechos nuevos de este litigio, respecto del anterior, haber solicitado la inclusión de los medicamentos litigiosos en el Servicio Nacional de Salud (SNS) y haber obtenido precio de venta para su comercialización dentro del SNS.

Esas consideraciones son combatidas en el recurso de apelación, conforme al cual, al tiempo de presentarse la demanda ni siquiera se había iniciado el procedimiento administrativo para la inclusión de los medicamentos de CINFA y ALTER en el SNS y el medicamento de DAVUR ni tan sólo se había autorizado todavía. Señala la parte demandada —y no lo cuestionan las contrarias- que el procedimiento para la inclusión de los medicamentos de CINFA y ALTER en el SNS no se inició por las autoridades sanitarias hasta abril de 2008 (la demanda de autos se presentó el 12 de marzo de 2008) y las autoridades sanitarias no aprobaron el precio de los medicamentos hasta 26 de mayo, 8 de julio y 9 de octubre de 2008. Así lo acreditó la propia ALMIRALL en la vista de medidas cautelares y en la audiencia previa.

La recurrente añade, sin embargo (apartado 62 del recurso) que "la única diferencia frente a la primera demanda es que, al tiempo de presentarse la segunda, la AEMPS [Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios] había autorizado recientemente los medicamentos de CINFA y ALTER".

Las apeladas y, concretamente, WARNER-LAMBERT, PFIZER y PARKE-DAVIS, consideran nuevos en el actual proceso los hechos que podemos sistematizar en los tres apartados siguientes:

- I) La obtención en enero y febrero de 2008, de autorizaciones de comercialización de medicamentos genéricos de atorvastatina por parte de ALTER y CINFA, hecho muy posterior a la fecha de la demanda reconvencional del primer procedimiento (7 de abril de 2005).
- II) Los actos preparatorios de la explotación industrial y comercial masiva llevados a cabo por las demandadas tres años más tarde de la anterior demanda reconvencional que las han colocado en una situación objetivamente idónea para iniciar la comercialización inminente de sus medicamentos de atorvastatina.

III) La alegación en la audiencia previa por parte de ALMIRALL que los medicamentos del Grupo ALTER, CINFA y DAVUR ya habían sido incluidos en la prestación farmacéutica del SNS y había obtenido precio (PVL), alegación que habría pasado a integrar la *causa petendi* de estos autos, por aplicación del artículo 286.1 LEC, ya que no implicaban un cambio de demanda.

10. El auto de medidas cautelares

El auto de esta Sección 15^a, de 20 de julio de 2009, ya examinó la cuestión en la apelación de la resolución de medidas cautelares y apuntó algunas conclusiones que ahora deben confirmarse.

En el análisis comparativo de la causa de pedir y, en concreto, de los hechos base de las razones que justificaron las peticiones de la demanda del procedimiento anterior, el tribunal advirtió -en el citado auto de apelación de la tutela cautelar- que tan sólo hacían referencia a que "CINFA, KERN, ALTER y BELMAC han solicitud de presentado presentarán próximamente comercialización de especialidades farmacéuticas a base de Sal hemicálcica de atorvastatina", según resultaba de los hechos de la demanda reconvencional. La razón de la demanda reconvencional anterior la explica dicha demanda así: "como quiera que no es posible comercializar una especialidad farmacéutica, ya sea genérica o de cualquier tipo, sin haber obtenido una autorización de comercialización de la Agencia Española del Medicamento, mis representadas tienen fundados motivos para sospechar que las cuatro entidades ahora demandadas podrían haber solicitado ya las preceptivas autorizaciones de comercialización, o estarían en disposición de hacerlo próximamente".

El tribunal entendió que el hecho que las demandadas reconvencionales denunciaban como infractor de la patente ES 306, en el primer procedimiento, se ceñía exclusivamente a las solicitudes de autorización de comercialización dirigidas a la AEM, sobre la base de lo alegado por las actoras en su demanda, que permitía a las demandadas reconvinientes presumir que, o bien se habían realizado ya dichas solicitudes o se iban a realizar de forma inminente. Consiguientemente, la demanda del primer litigio no se fundaba en las ofertas dirigidas a las autoridades sanitarias para obtener la inclusión de las especialidades farmacéuticas en la prestación farmacéutica de la Seguridad Social. Así lo habían entendido los tribunales que juzgaron el caso tanto en primera instancia (Juzgado Mercantil número 2) como en apelación (esta misma Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona).

El referido auto de medidas cautelares añadía que lo anteriormente expuesto explicaba que, ante las alegaciones de la reconviniente -en la vista del recurso de apelación de la sentencia del procedimiento anterior- de renuncia a las peticiones relativas a los supuestos actos de infracción derivados de las solicitudes de comercialización de fármacos genéricos ante la AEM, para hacer hincapié en los pedimentos relativos al supuesto ofrecimiento al SNS, la Sala delimitó en su sentencia el objeto de la controversia y no atendió a la pretensión de la parte reconviniente de fundar la infracción en el ofrecimiento al SNS. Y lo hizo precisamente en interés de las allí demandadas reconvencionales y aquí apelantes, ALTER y CINFA, para evitar entrar a juzgar de unos hechos distintos de los invocados en la demanda reconvencional.

En esta apelación de la sentencia del segundo procedimiento, ambas partes están de acuerdo en que las autorizaciones de comercialización de medicamentos genéricos de atorvastatina por parte de ALTER y CINFA tuvieron lugar en enero y febrero de 2008, es decir, con posterioridad a la demanda reconvencional del primer procedimiento (7 de abril de 2005). Con independencia de la relevancia que, en cuanto al fondo, se reconozca a tales autorizaciones, lo cierto es que la situación fáctica se ha modificado respecto de aquella que integró la causa de pedir de la demanda anterior. Conforme al artículo 222.2.II LEC, se considerarán hechos nuevos y distintos los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen. No puede hablarse, por tanto, de pendencia de otro juicio sobre *objeto idéntico* que permita dictar auto de sobreseimiento (artículo 421 LEC, en relación con su artículo 222).

11. Alegación de preclusión

Las demandadas recurrentes sostienen que, en todo caso, los hechos calificados de *nuevos* se podían y se debían haber alegado en el litigio anterior y, al no haberlo hecho, se produce el efecto de preclusión previsto en el artículo 400 LEC, en relación con su artículo 222.

Invocan al efecto, entre otros argumentos, el auto de medidas cautelares de esta sección 15^a, examinado en el fundamento de derecho anterior, que, aun desestimando la excepción de litispendencia de la demandada, reconoce expresamente que el tribunal tienen serias dudas sobre si sobre los hechos objeto de este segundo litigio, en concreto, la petición de inclusión de las especialidades farmacéuticas en el SNS, habría operado la preclusión de alegaciones del artículo 400 LEC que, consiguientemente, y por aplicación del artículo 222.2 LEC, daría lugar a extender el efecto de litispendencia del primer pleito al segundo.

Pese a las dudas, el referido auto concluye que en el año 2005 -cuando se formuló la reconvención en el procedimiento anterior- no se pudieron alegar los

hechos que sí se alegan en la demanda iniciadora de este juicio, puesto que eran necesariamente posteriores a la obtención de la autorización de la AEM.

Efectivamente, como antes se ha expuesto, en este juicio ambas partes reconocen que las primeras autorizaciones de la AEMPS datan de enero y febrero de 2008.

En este extremo, consideramos que el Sr. juez mercantil centra debidamente la cuestión –y la razona de manera clara y concisa- cuando, en el auto apelado (razonamiento jurídico 6), distingue entre la petición (que se prohíba el ofrecimiento de los medicamentos al SNS) y la causa de pedir la prohibición (los actos preparatorios de la comercialización de los genéricos). Como afirma el juez, la petición coincide, pero no los hechos en que se basa. Cita, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2007, conforme a la cual, "el juicio sobre la concurrencia o no de la cosa juzgada ha de inferirse de la relación jurídica controvertida, comparando lo resuelto en el primer pleito con lo pretendido en el segundo".

En consecuencia, debemos desestimar el recurso de apelación de las demandadas contra el auto que desestima su excepción de litispendencia respecto de la acción de violación ejercitada en este juicio.

12. Apelación de WARNER-LAMBERT, PFIZER y PARKE-DAVIS contra el auto de 26 de junio de 2009

Excepción de litispendencia respecto de la acción de nulidad de la patente

El mismo auto del juzgado de 26 de junio de 2009 es objeto de apelación por la parte demandante, concretamente, por WARNER-LAMBERT, PFIZER y PARKE-DAVIS. En este caso, el pronunciamiento impugnado es la desestimación de la alegación de litispendencia que aquellas demandantes opusieron a la excepción formulada por las demandadas de nulidad de la patente ES 306 por falta de actividad inventiva.

La parte actora invocó litispendencia respecto del litigio de referencia constante, juicio ordinario 113/2004, del Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona, que habían instado las aquí demandadas contra WARNER-LAMBERT, PFIZER y PARKE-DAVIS —ahora pendiente de recuso de casación. Las apelantes han sostenido en la primera instancia y reiteran en el recurso que la causa de nulidad que ahora invoca la parte contraria, falta de actividad inventiva, pudo haberse alegado en su demanda anterior de nulidad de la patente y no se hizo. Con esa base solicitan que se aplique el artículo 400.2 LEC y se extiendan los efectos de la litispendencia a esta nueva causa de nulidad.

El juez mercantil expone que los artículos 400 y 406.4 LEC imponen especiales cargas al actor y al actor reconvencional, pero no se refieren al demandado. Razona

que el artículo 126 LP permite al demandado por una acción de violación alegar la nulidad de la patente, vía reconvención o vía excepción. En el caso en examen, el juez considera que las demandadas no podrían alegar la nulidad por vía reconvencional, ya que claramente existe litispendencia, pero no descarta que puedan alegarla por vía de excepción. El auto impugnado estima razonables las interpretaciones opuestas de ambas partes pero se inclina por rechazar la excepción de litispendencia, con fundamento en el principio *pro actione* del artículo 24 de la Constitución y la doctrina constitucional. Viene a considerar que estimar la excepción sería eludir un pronunciamiento sobre una causa concreta de nulidad de la patente que hasta ahora no ha sido objeto de examen en el fondo.

13. El artículo 400 LEC

El artículo 400.1 LEC establece en su primer párrafo: "Cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior."

Aplicado el precepto al caso de autos, debe concluirse que cuando CINFA, ALTER, KERN y BELMAC pidieron en su demanda del juicio ordinario anterior la nulidad de la patente ES 306 por falta de novedad, deberían haber aducido también en la misma demanda la falta de actividad inventiva, ya que se trata de un hecho que debió ser conocido y pudo invocarse al tiempo de interponer aquella primera demanda –no se ha argumentado en autos lo contrario- y deberían haber aducido, en general, todos los fundamentos entonces conocidos o susceptibles de invocación para la nulidad pretendida. El artículo 400.1.I, inciso final establece con claridad la inadmisibilidad de reservar aquella alegación –de falta de actividad inventiva, en el caso de autos- para un proceso ulterior.

El mismo artículo, en su apartado 2 dice: "De conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste."

Así como el apartado 1 del artículo 400 se refiere a la demanda del primer litigio por orden cronológico, el apartado 2 del artículo mira al segundo litigio, en nuestro caso, al presente juicio ordinario 180/2008 del Juzgado Mercantil número 4 de Barcelona. En aplicación del precepto –coherente con el anterior apartado-, debe concluirse que la falta de actividad inventiva de la patente ES 306 aducida en este segundo juicio por las demandadas, se considerará el mismo hecho y fundamento jurídico que se alegó en el juicio anterior, ya que en él se hubiera podido alegar.

Que la alegación efectuada en el segundo juicio se efectúe por vía de excepción, y no de demanda o de reconvención, no es óbice para la conclusión que impone la norma, en la medida que el artículo 400.2 no introduce ninguna distinción al respecto. El artículo 400.1 se refiere a la demanda anterior y fue demanda lo que interpusieron en su día CINFA y ALTER en el litigio respecto del que ahora WARNER-LAMBERT, PFIZER y PARKE-DAVIS invocan litispendencia.

La finalidad de la norma parece clara. La Exposición de motivos de la LEC, afirma, respecto del objeto del proceso civil, que "parte de dos criterios inspiradores: por un lado, la seguridad jurídica y, por otro, la escasa justificación de someter a los mismos justiciables a diferentes procesos y de provocar la correspondiente actividad de los órganos jurisdiccionales, cuando la cuestión o asunto litigioso razonablemente puede zanjarse en uno solo". Esa razón y la literalidad de la norma nos conducen a considerar que era procedente, como solicitaron WARNER-LAMBERT, PFIZER y PARKE-DAVIS apreciar la pendencia de otro juicio, en los términos de los artículos 421, 222 y 400 LEC.

El hecho de que el litigio de referencia sea aquél (113/2004, del Juzgado Mercantil 2) en que las aquí demandadas eran demandantes y en cuya demanda debían haber alegado (artículo 400 LEC) la falta de actividad inventiva que ahora invocan, nos releva de examinar una cuestión próxima –pero distinta de la que se plantea en este litigio- a la que se refiere el auto impugnado: la de si solamente las decisiones sobre las excepciones de compensación y de nulidad del negocio jurídico (artículo 408. 1 y 2 LEC), y no las relativas a otras excepciones materiales, producen los efectos de litispendencia y cosa juzgada. Sólidas razones, como las ya expuestas de seguridad jurídica y evitación de nuevos procesos, militan a favor de entender incluidas otras excepciones materiales o de fondo (como la de nulidad de la patente), cuyo enjuiciamiento es idéntico, en plenitud y en garantías, al que se efectuaría si la defensa se hubiera alegado por vía reconvencional –como puede apreciarse en el examen de la excepción llevado a cabo en la primera instancia de este mismo juicio.

Sobre la incidencia que la decisión de estimar la litispendencia tiene en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el recurso de apelación recuerda la constante doctrina constitucional, conforme a la cual, "si bien el contenido primordial del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 CE comprende el derecho al acceso a la actividad jurisdiccional y a obtener de los jueces y tribunales una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones deducidas por las partes en el proceso, al tratarse de un derecho prestacional de configuración legal, su ejercicio y prestación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales que, en

cada caso, haya establecido el Legislador" (Sentencia 331/1994 del Tribunal Constitucional).

Por lo expuesto, debe estimarse el recurso de apelación de WARNER-LAMBERT, PFIZER y PARKE-DAVIS y la excepción de litispendencia que dichas demandadas formularon.

14. Apelación de la parte demandada contra la sentencia del juzgado

Las demandadas, ALTER, CINFA y DAVUR, apelan dos concretos extremos de la sentencia del juzgado:

- 1) El pronunciamiento que, examinando en el fondo la excepción de nulidad de la patente ES 306 por falta de actividad inventiva, la desestima.
- 2) El pronunciamiento sobre costas.

El acogimiento de la excepción de litispendencia respecto de la solicitud de nulidad formulada por las demandadas, conforme se ha expuesto en el fundamento de derecho anterior, impide examinar en este juicio la excepción de nulidad y, por tanto, el motivo de recurso.

15. Costas de la primera instancia

Las demandadas impugnan el pronunciamiento de la sentencia que les impone las costas, pese a haberse estimado sólo en parte la demanda. Consideran que contraviene la norma del artículo 394.2 LEC.

Las demandadas alegan que se han desestimado las acciones basadas en la Ley de competencia desleal; no se han estimado las pretensiones declarativas de la demanda; se han rechazado las alegaciones de ALMIRALL sobre el supuesto ofrecimiento infractor; se ha desestimado la petición de publicación de la sentencia y la acción de daños y perjuicios.

La sentencia no razona si considera que la estimación ha sido sustancial y si aplica por ello el artículo 394.1 LEC, como alega el escrito de oposición de ALMIRALL, o bien, como interpreta el escrito de oposición de WARNER-LAMBERT, PFIZER y PARKE-DAVIS, que se trata de una estimación en parte, del artículo 394.2 LEC, y la invocación por el Sr. magistrado de las especiales dificultades de este pleito alude a la temeridad de la parte demandada.

Este tribunal se inclina por la primera interpretación, pero no la comparte. Confrontadas las peticiones de la demanda con los pronunciamientos de la sentencia, se considera que la estimación de la demanda lo ha sido sólo en parte. Para ese caso, la norma legal es el artículo 394.2 LEC, que prevé la no imposición de costas, salvo temeridad de alguna de las partes, que no se aprecia.

Por ello, debe estimarse en este punto el recurso de apelación de ALTER, CINFA y DAVUR.

16. Costas de los recursos

En aplicación del artículo 398.2 LEC, tampoco se imponen las costas de la segunda instancia, atendida la estimación, en parte, del recurso de apelación de ALTER, CINFA y DAVUR, y la estimación íntegra del recurso de apelación de WARNER-LAMBERT, PFIZER y PARKE-DAVIS.

FALLAMOS

DESESTIMAMOS el recurso de apelación de LABORATORIOS ALTER SA, FARMALTER SA, ALTER GENÉRICOS SA, ALTER FARMACIA SA, LABORATORIOS CINFA SA y LABORATORIOS DAVUR SA contra los autos de 13 de junio de 2008 y de 26 de junio de 2009, dictados por el Juzgado Mercantil número 4 de Barcelona, en el juicio ordinario 180/2008, instado contra aquellas demandadas por LABORATORIOS ALMIRALL, SA, WARNER-LAMBERT COMPANY, PFIZER SA y LABORATORIOS PARKE-DAVIS SL..

ESTIMAMOS el recurso de apelación de WARNER-LAMBERT COMPANY, PFIZER SA y LABORATORIOS PARKE-DAVIS SL contra el auto del juzgado de 26 de junio de 2009.

No se admite la excepción de nulidad de la patente formulada por LABORATORIOS ALTER SA, FARMALTER SA, ALTER GENÉRICOS SA, ALTER FARMACIA SA, LABORATORIOS CINFA SA y LABORATORIOS DAVUR SA.

ESTIMAMOS, en parte, el recurso de apelación interpuesto por LABORATORIOS ALTER SA, FARMALTER SA, ALTER GENÉRICOS SA, ALTER FARMACIA SA, LABORATORIOS CINFA SA y LABORATORIOS DAVUR SA, contra la sentencia dictada el 19 de octubre de 2009.

REVOCAMOS la sentencia del juzgado en el pronunciamiento de costas de la primera instancia, que no se imponen.

CONFIRMAMOS la sentencia del Juzgado en todos los restantes pronunciamientos.

No se imponen las costas de la segunda instancia.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas preparar recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Firme esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio para su cumplimiento.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Ilma. Magistrada Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.