

La explotación de la invención patentada como requisito para la solicitud de medidas cautelares: (algunas cuestiones al hilo de un reciente pronunciamiento judicial en relación con una patente química)

Ángel García Vidal

Profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

El presente documento se centra en la exigencia establecida en la Ley de Patentes de justificar la explotación de la invención patentada para poder solicitar que se adopten medidas cautelares. Este análisis se efectúa a raíz del reciente Auto núm. 141/2012 de la Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, dictado con respecto a una patente química.

1. Preliminar

Los titulares de patentes químico-farmacéuticas —al igual que los de cualquier otro tipo de patente— pueden solicitar medidas cautelares de protección de su patente frente a terceros que cometan actos de violación contra ella. La regulación de dichas medidas cautelares se encuentra recogida en los artículos 133 y siguientes de la Ley de Patentes (LP).

De todos los requisitos establecidos en estos preceptos interesa ahora el fijado en el artículo 133 LP, según el cual: «Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente ley podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de aquélla la adopción de las medidas cautelares tendentes a asegurar la efectividad de dichas acciones, siempre que justifique la explotación de la patente objeto de la acción en los términos del artículo 83 de la presente ley o que ha[ya] iniciado unos preparativos serios y efectivos a tales efectos».

Para obtener la tutela cautelar resulta por tanto imprescindible justificar la explotación de la patente o el comienzo de preparativos de dicha explotación. Y dicha obligación de explotación debe cumplirse en los términos del artículo 83 LP, según el cual, el titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada,

bien por sí, bien por persona autorizada por él, mediante su ejecución en España o en el territorio de un miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de forma que dicha explotación resulte suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional.

La exigencia de los artículos 133 y 83 LP —con la que se pretende fomentar la explotación de las invenciones patentadas— suscita algunas críticas (por entender, por ejemplo, que dicha finalidad debe ser perseguida por las normas sustantivas y no por las procesales) y dudas interpretativas a las que ha prestado atención la doctrina y la jurisprudencia.

2. La explotación de la invención no tiene que haberse producido necesariamente en España

Un primer problema que debe ser resuelto es si el titular de la patente puede, y en qué condiciones, solicitar la adopción de medidas cautelares cuando la invención no se ha explotado en España.

Esta cuestión ha sido afrontada recientemente por un auto de la Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid: el Auto núm. 141/2012 (EDJ 2012/260145). Se trataba en este caso del titular de una patente

europea validada en España que protegía un procedimiento para la obtención de una sustancia química (procedimiento para la recuperación de la natamicina) cuyo titular solicitó una serie de medidas cautelares ante demanda al Juzgado de lo Mercantil núm. 12 de Madrid frente a una entidad que importaba de China una sustancia que, según la solicitante de las medidas, habría sido obtenida mediante la ejecución del procedimiento objeto de su patente. Dicha solicitud de medidas cautelares fue rechazada en primera instancia por dos motivos: por no haber acreditado el solicitante la explotación de la patente en los términos del artículo 83 LP, y por ausencia del *fumus boni iuris*, por entender el juzgado, en sede cautelar, que la sustancia importada por la entidad frente a la que se solicitaban las medidas no se había obtenido por un procedimiento que infringiese, ni literalmente ni por equivalentes, la patente de la solicitante.

Contra esta decisión, la titular de la patente presentó un recurso argumentando, entre otros extremos, que sí se había acreditado la explotación de la invención, y esto es lo que ha dado pie a la Sección 28.^a de la Audiencia Provincial de Madrid a hacer interesantes consideraciones sobre la cuestión.

Destaca así el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que el cumplimiento de la explotación de la invención puede producirse no sólo cuando dicha explotación se produce en España, sino también en un país miembro de la Unión Europea o de la Organización Mundial del Comercio.

En efecto, debe recordarse que la redacción original del artículo 83 LP inicialmente exigía la explotación de la invención en España. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en dos sentencias de 18 de febrero de 1992 (asunto C-30/90, Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y asunto C-235/89, Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Italiana), declaró que la explotación de la patente podía llevarse a cabo mediante la fabricación del objeto de la patente en el territorio nacional o mediante la importación de dicho objeto del territorio de otro Estado miembro, por lo que era contrario al Tratado CEE «permitir la concesión de licencias obligatorias cuando una patente de invención industrial o de obtención de nuevas variedades vegetales no es explotada bajo

la forma de producción en el territorio nacional y cuando la patente se explota en forma de importaciones procedentes de otros Estados miembros». Posteriormente, se produjo la firma del Acuerdo ADPIC por parte de España, en cuyo artículo 27.1 se dispone que «las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país».

Todo esto hizo preciso un cambio en la redacción originaria del artículo 83 LP, que tuvo lugar con la Ley 66/1997, de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, ley que introdujo la vigente redacción del artículo 83 LP en la que expresamente se reconoce que la explotación de la patente puede tener lugar «mediante su ejecución en España o en el territorio de un miembro de la Organización Mundial del Comercio».

Por todo lo anterior, y en relación con el concreto caso resuelto por el referido Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, el hecho de que la sustancia patentada hubiese sido elaborada por el titular de la patente fundamentalmente en Dinamarca no suponía obstáculo alguno para la solicitud de las medidas cautelares.

3. La explotación ha de ser suficiente para abastecer la demanda del mercado español

A pesar de que, como se acaba de exponer, es posible explotar la invención en un país diferente de España, el artículo 83 LP exige, pese a todo, que dicha explotación «resulte suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional».

La necesidad de respetar esta exigencia para evitar la concesión de licencias obligatorias por falta de uso de la patente está fuera de duda. Pero donde se han suscitado algunas divergencias es a la hora de determinar si este requisito debe aplicarse igualmente cuando se trata de solicitar medidas cautelares en defensa de la patente. Así, un sector de la doctrina entiende que para solicitar las medidas cautelares no es necesario acreditar que se satisface la demanda nacional (CUCARELLANA GALIANA, *El proceso civil en materia de patentes*, Ed. Comares, Granada, 1999, pág. 444), poniendo de manifiesto las dificultades que tendría el peticionario de las medidas cautelares para acreditar que la

explotación de la patente satisface la demanda del mercado nacional y argumentando que sería absurdo que se pudieran adoptar medidas cautelares cuando se desarrollan preparativos serios para explotar la patente (lo cual está permitido), pero no se pudieran adoptar cuando la patente se explota efectivamente en España o en un país de la OMC, pero dicha explotación no satisficiera la demanda del mercado nacional.

Ahora bien, pese a estas opiniones doctrinales, lo cierto es que los tribunales, para poder adoptar medidas cautelares, exigen no sólo que el solicitante acredite la explotación de la invención, sino que demuestre que dicha explotación es suficiente para atender a la demanda del mercado español.

Así lo hace la Audiencia Provincial de Madrid (y el Juzgado de lo Mercantil núm. 12 de Madrid) en el asunto al que nos estamos refiriendo, al denegar las medidas cautelares por entender que, aunque se había acreditado la explotación de la invención en Dinamarca con la consiguiente puesta en práctica del procedimiento de elaboración de la sustancia química objeto de la patente, el solicitante no había acreditado que dicha fabricación atendía la demanda del mercado español. Son muy significativos los siguientes párrafos del auto de la Audiencia Provincial de Madrid:

«En definitiva, la explotación de la patente mediante la fabricación del producto objeto de la misma o la ejecución del procedimiento patentado en un país miembro de la UE o de la OMC es requisito necesario pero no suficiente para colmar el presupuesto de la explotación de la patente, siendo preciso, además, que dicha explotación sea suficiente para satisfacer la demanda del mercado español, lo que determina que deba comercializarse en el mercado nacional o, en su caso, que se hayan iniciado unos preparativos serios y efectivos a tales efectos, sin que sea suficiente la comercialización en otro país de la UE o de la OMC.

No es relevante si la demanda del mercado español se satisface mediante la producción del objeto de la patente o de la ejecución del procedimiento patentado en España o mediante la importación del producto así fabricado de países de la UE o de la OMC pero, en todo caso, la satisfacción de la demanda

debe ser la del mercado español no la de otro país de la UE o de la OMC.

No merece la protección cautelar quien ejecuta la patente fuera de España pero sin que abastezca —ni tenga intención de abastecer, mediante preparativos serios y efectivos— la demanda interna, esto es, sin comercializar en España de manera seria y suficiente, no de forma puntual o episódica, el objeto de la patente».

4. ¿Cómo acreditar la explotación suficiente para abastecer el mercado español?

Establecida la necesidad, para obtener la adopción de medidas cautelares, de que el titular de la patente acredite la explotación de la invención en grado suficiente para atender la demanda del mercado español, surge inmediatamente la pregunta de cuáles pueden ser los medios apropiados para llevar a cabo dicha prueba.

En la práctica se suscita debate sobre la validez de un medio de prueba al que suelen acudir los titulares de patentes: la certificación o declaración del representante legal de la entidad titular de la patente y los informes periciales. A estos dos tipos de prueba presta atención el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 141/2012.

Con relación a las declaraciones de los representantes legales se destaca que el hecho de que la demandante se limite a afirmar que comercializa en España una determinada sustancia no es, por sí solo, prueba suficiente, aunque puede ser tenido en cuenta junto con otros elementos de convicción (si bien en el caso concreto la Audiencia Provincial destaca que en la certificación aportada ni tan siquiera se afirma expresamente que la sustancia química se comercialice en España o se pretenda hacerlo en breve).

Por su parte, y en relación con los informes periciales, el auto recuerda que la valoración de si la explotación de la patente cumple o no los requisitos del artículo 83 LP (al que se remite el 133 del mismo texto legal) es una cuestión eminentemente jurídica ajena por completo a la ciencia de los peritos especializados en química.

En fin, y a propósito de los medios de prueba, el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 141/2012 también rechaza como prueba

de la comercialización en España de la sustancia obtenida mediante el procedimiento protegido por la patente el hecho de que las autoridades aduaneras hubiesen procedido a la intervención de la partida importada por la entidad contra la que se solicitan las medidas cautelares de conformidad con el Reglamento (CE) 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio del 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad industrial y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que los vulneren.

5. La solicitud de medidas cautelares cuando aún no ha transcurrido el plazo del artículo 83.2 LP

Otra interesante cuestión que suscita la necesidad de acreditar la explotación de la intervención de modo suficiente para abastecer el mercado nacional cuando se solicitan medidas cautelares es la que se refiere a aquellos casos en los que todavía no ha transcurrido el plazo

establecido en el artículo 83.2 LP. Como es sabido, este precepto —recogiendo lo dispuesto en el artículo 5A del Convenio de la Unión de París— dispone que «la explotación deberá realizarse dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la fecha en que se publique la concesión de ésta en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*, con aplicación automática del plazo que expire más tarde».

Pues bien, en este tipo de casos, un sector doctrinal (R. BELLIDO PENADÉS, *El proceso civil sobre competencia desleal y propiedad industrial*, Civitas, Madrid, 2002, págs. 201 y ss.) sostiene que, si al titular de la patente se le conceden los referidos plazos para el cumplimiento de su obligación de explotación, no parece razonable requerir dicha explotación y el abastecimiento del mercado nacional (y tampoco unos preparativos serios) cuando solicita medidas cautelares antes de que transcurran los plazos que el ordenamiento jurídico le confiere para el cumplimiento de la obligación de explotar la patente.



Para más información consulte nuestra web www.gomezacebo-pombo.com, o diríjase al siguiente email de contacto: info@gomezacebo-pombo.com.