



Roj: **STS 3472/2017 - ECLI:ES:TS:2017:3472**

Id Cendoj: **28079110012017100512**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **02/10/2017**

Nº de Recurso: **715/2015**

Nº de Resolución: **532/2017**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP NA 1218/2014,**  
**STS 3472/2017**

## **SENTENCIA**

En Madrid, a 2 de octubre de 2017

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la sección 3.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Navarra, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pamplona. Los recursos fueron interpuestos por las entidades Laboratorios Cinfa S.A. y Teva Pharma S.L. (anteriormente Teva Genéricos Española S.L.), representadas por el procurador Anibal Bordallo Huidobro; y como parte recurrida la entidad Eli Lilly and Company, representada por la procuradora María Dolores Girón Arjonilla.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

### **PRIMERO. Tramitación en primera instancia**

1. La procuradora María Elena Álvarez-Maldonado, en nombre y representación de las entidades Laboratorios Cinfa S.A y Teva Genéricos Española S.L., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pamplona, contra la entidad Eli Lilly and Company, para que se dictase sentencia:

«por la que se declare: (i) La nulidad de la patente EP584952 - ES2102602 y del certificado complementario de protección nº 9900002 derivado de la misma.

(ii) La nulidad de la patente EP1438957 - ES2283939.

(iii) La nulidad de la patente ES2109882.

Y, en consecuencia, se ordene la cancelación de dichos títulos de propiedad industrial en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Todo ello con imposición de costas a la parte demandada».

2. El procurador Miguel Leache Resano, en representación de la entidad Eli Lilly and Company, contestó a la demanda y pidió al Juzgado dictase sentencia:

«por la que, rechazando las pretensiones formuladas por la demandante, se desestimen íntegramente sus peticiones relativas a la patente EP 584.952 (ES 2.102.602), al CCP nº 9.900.002 de dicha patente, y a la patente EP 1.438.957 (ES 2.283.939), detalladas en los puntos (i) y (ii) del suplico de su demanda, respectivamente, con expresa imposición a CINFA y TEVA de las costas causadas».



3. El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pamplona dictó sentencia con fecha 31 de julio de 2012 , con la siguiente parte dispositiva:

«Fallo: Que debiendo estimar y estimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Doña María Elena Díaz Álvarez-Maldonado, en nombre y representación de Laboratorios Cinfa S.A. y Teva Genéricos Española S.L., frente a Eli Lilly and Company, debo declarar y declaro:

- 1.- La nulidad de la patente EP584952 - ES2102602 y el certificado complementario de protección nº 9900002 derivado de la misma;
- 2- La nulidad de la patente EP1438957 - ES2283939.

En consecuencia ordeno la cancelación de dichos títulos de propiedad industrial en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Devuélvase a la parte actora los documentos aportados en fecha 22.3.2012 y en fecha 20.6.2012.

Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada».

#### **SEGUNDO.** *Tramitación en segunda instancia*

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Eli Lilly and Company.

2. La resolución de este recurso correspondió a la sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Navarra, mediante sentencia de 29 de diciembre de 2014 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: 1. Declarar terminado el proceso en relación a la presente EP'957.

2. Estimar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 31 de julio de 2012, dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pamplona , en el juicio Ordinario 477/2009, la cual se deja sin efecto, desestimando la demanda.

Se imponen a la parte actora las costas procesales de la primera instancia devengadas por la patente EP'952.

No se hace especial pronunciamiento sobre las costas procesales del recurso».

#### **TERCERO.** *Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación*

1. La procuradora María Elena Díaz Álvarez-Maldonado, en representación de las entidades Laboratorios Cinfa S.A y Teva Pharma S.L.U., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Navarra. sección 3.ª.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

- «1º) Infracción del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
- 2º) Infracción del art. 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
- 3º) Infracción del art. 24 de la Constitución .
- 4º) Infracción del art. 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
- 5º) Infracción del art. 24 de la Constitución y art. 394.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ».

Los motivos del recurso de casación fueron:

- «1º) Infracción de los arts. 56 CPE y 8 LP.
- 2º) Infracción de los arts. 56 CPE y art. 8 LP.
- 3º) Infracción del art. 217 de la LEC .
- 4º) Infracción del art. 56 CPE y art. 8 LP».

2. Por diligencia de ordenación de 20 de febrero de 2015, la Audiencia Provincial de Navarra, sección 3.ª, tuvo por interpuestos el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente las entidades Laboratorios Cinfa S.A. y Teva Pharma S.L. (anteriormente Teva Genéricos Española S.L.), representadas por el procurador Anibal Bordallo Huidobro; y como parte recurrida la entidad Eli Lilly and Company, representada por la procuradora María Dolores Girón Arjonilla.



4. Esta sala dictó auto de fecha 22 de marzo de 2017 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«1.º) Admitir los motivos primero, segundo y cuarto del recurso de casación y los motivos primero, segundo y tercero del recurso extraordinario por infracción procesal, interpuestos por la representación procesal de Laboratorios Cinfa SA y Teva Pharma SLU contra la sentencia de 29 de diciembre de 2014, dictada por la Audiencia Provincial de Navarra (Sección Tercera ).

2.º) No admitir los motivos tercero del recurso de casación y cuarto y quinto del recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal antes mencionada».

5. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Eli Lilly and Company, presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 14 de septiembre de 2017, en que ha tenido lugar.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

Eli Lilly and Company (en adelante, Lilly) es titular de la patente ES 2.102.602 (ES 602), que es la validación en España de la patente europea EP 584.952 (EP 952). La fecha de prioridad de esta patente es 28 de julio de 1992. La patente caducaba el 26 de julio de 2013, pero como consecuencia de la obtención del certificado complementario de protección CCP 9.900.002, la protección de la patente se extendió hasta el 5 de agosto de 2013.

El objeto de esta patente es el uso de 2-fenil-3-aroibenzotiofenos (raloxifeno y sus sales) en la fabricación de un medicamento para la prevención o tratamiento de la osteoporosis. La patente tiene 17 reivindicaciones. Las tres primeras son independientes y las restantes dependientes.

Lilly también solicitó en su día y obtuvo la concesión de una patente divisional de la anterior, la patente europea EP 1.438.957 (EP 957), validada en España como ES 2.283.939 (ES 939). Esta patente durante la tramitación del presente procedimiento fue anulada por la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (EPO), el 23 de octubre de 2012. Razón por la cual, la Audiencia Provincial, en la sentencia que ahora se recurre, entendió que había habido una carencia sobrevenida de objeto del art. 22 LEC respecto de la acción de nulidad de esa patente divisional.

Lilly también era titular de la patente española ES 2.109.882 (ES 882), cuyo objeto era una nueva forma cristalina no solvatada del clorhídrico de raloxifeno. Esta patente está fuera de la controversia, pues al solicitar su nulidad los demandantes, Lilly se allanó a esta pretensión.

2. Laboratorios Cinfa, S.A. y Teva Genéricos Españoles, S.L. presentaron una demanda en la que pedían la nulidad de las patentes ES 602 (EP 952) y ES 939 (EP 957), por falta de actividad inventiva. Según la demanda, la utilidad del raloxifeno y sus sales para el tratamiento de la osteoporosis ya resultaba evidente para un experto en la materia, a la vista de la patente estadounidense US 4.859.585 (US 585), publicada el 22 de agosto de 1989, y del artículo de Jordan y otros ( *Effects of anti-estrogens on bone in castrated an intact female rats* ) publicado en 1987.

También pedía la nulidad de la patente ES 882 por falta de novedad, porque a la fecha de su prioridad ya estaba anticipada la invención, pues la fiel ejecución del ejemplo 20 de la solicitud de la patente europea EP 62.503, publicada en el año 1982, ya daba lugar indefectiblemente a la concreta forma cristalina no solvatada de clorhídrico de raloxifeno reivindicada por ES 882.

3. Lilly se opuso a la solicitud de nulidad de las patentes ES 602 (EP 952) y ES 939 (EP 957), y se allanó a la petición de nulidad de la patente ES 882.

4. El juzgado mercantil de Pamplona estimó la demanda y declaró la nulidad de las patentes ES 602 (EP 952) y ES 939 (EP 957) por falta de actividad inventiva.

La sentencia partía de una cuestión no controvertida: que a la fecha de prioridad de esas patentes el tratamiento de la osteoporosis con estrógenos o antiestrógenos presentaba el problema de que el uso prolongado de esas sustancias podía provocar cáncer de útero y mama. En el caso de los antiestrógenos era debido a que presentaban al propio tiempo efectos agonistas y antagonistas de los estrógenos. El juzgado entendió que la invención consiste en haber descubierto que el raloxifeno, que es un antiestrógeno que se había



ensayado en el tratamiento del cáncer de mama, inhibe la pérdida ósea sin presentar los efectos indeseados de otros antiestrógenos (no provoca cáncer de útero ni de mama), por lo que es idóneo para el tratamiento de la osteoporosis.

Luego, al analizar la prueba, sobre todo los informes periciales, rechazó la alegación de los demandantes de que el uso de raloxifeno y sus sales para preparar un medicamento para el tratamiento de la osteoporosis resultara del documento anterior US 585 de una manera evidente para un experto en la materia.

A continuación analizó el artículo de Jordan, del que extrajo como enseñanza que el raloxifeno (que entonces se denominaba keoxifeno) tenía efectos antiestrogénicos en el sentido de retrasar la pérdida de masa ósea, sin producir los efectos cancerígenos propios de los estrógenos. La juez entendió razonable que a la vista de las conclusiones alcanzadas por Jordan, «un experto, que esté investigando para encontrar un fármaco para el tratamiento de la osteoporosis, hubiera llevado a cabo actividad investigadora con el raloxifeno con buenas expectativas de obtener un resultado positivo».

La sentencia rechaza los dos prejuicios técnicos aducidos por la demandada, que hubieran impedido al experto medio optar por la solución propuesta en las dos patentes de Lilly: que el raloxifeno no podía ser efectivo en humanos por su baja biodisponibilidad; y que el raloxifeno no podía producir efectos estrogénicos en los tejidos óseos, al no producirlos sobre los tejidos uterinos (muy sensibles a los estrógenos).

5. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Lilly. La Audiencia estima en parte el recurso. Después de advertir que durante la tramitación del recurso la patente EP 957 había sido anulada por la Cámara de Recursos de la EPO, y por ello existía una carencia sobrevenida de objeto que afectaba a la acción de nulidad ejercitada sobre esa patente, entra a analizar la validez de la primera patente, ES 602 (EP 952). En concreto, revisa el enjuiciamiento realizado por la juez mercantil sobre la actividad inventiva de ES 602 (EP 952).

La sentencia de apelación advierte de lo siguiente:

«ni en la demanda, ni en los informes periciales, se analiza por qué el artículo de Jordan 1987 haría evidente para un experto en la materia la invención protegida por las patentes. Sólo se hace referencia al artículo Jordan 1987 en las páginas 19 y 20 de la demanda (...), limitándose a señalar la parte actora respecto al mismo que "en realidad no era así, pues se desprendía claramente de la patente US '585 de 1989 a que hemos hecho referencia en el apartado anterior". Y la doctora Lourdes en su informe sólo hace referencia al artículo Jordan 1987 al exponer el procedimiento de tramitación de la patente EP '952, basándose su conclusión exclusivamente en dicha patente (páginas 25 y 28)».

Por eso, la Audiencia considera incongruente la decisión adoptada por la juez de lo mercantil:

«porque si la parte actora y sus peritos consideraban que el artículo Jordan 1987 haría evidente para un experto en la materia la invención protegida por las patentes al desprenderse de la patente US '585 y en su sentencia la juez de lo mercantil, tras el "análisis de los informes periciales" y las declaraciones de los peritos en el acto del juicio oral, concluyó que no se había acreditado que el uso de raloxifeno y sus sales para preparar un medicamento para el tratamiento de la osteoporosis resultara de una manera evidente para el experto en la materia de la patente US '585, seguidamente no podía sostener lo contrario en relación al artículo de Jordan 1987».

La sentencia de apelación reprocha a la de primera instancia que no explique los motivos que le llevaron a decantarse por el criterio defendido en los informes periciales aportados con la demanda:

«En lugar de proceder en la forma dicha, analizando las razones expuestas en cada uno de los informes, para decantarse por el más convincente y objetivo (...), emite una opinión personal: "ante dichas conclusiones a esta juzgadora le parece razonable que un experto, que esté investigando para encontrar un fármaco para el tratamiento de la osteoporosis, hubiera llevado a cabo actividad investigativa con el raloxifeno con buenas expectativas de obtener un resultado positivo"».

Luego, la Audiencia toma como referencia el método análisis problema solución y razona que la juez mercantil no realiza correctamente el tercer paso:

«Pero por las razones antes expuestas la juez de lo mercantil no realiza el tercer paso, sin tener en cuenta que aunque le correspondía decidir, y no a los peritos, la cuestión debatida, a saber, si para un experto en la materia era evidente la invención de las patentes litigiosas, no podía hacerlo al margen de las explicaciones técnicas ofrecidas por los peritos».

Además, la sentencia de apelación considera que los peritos de las demandantes (Dr. Lourdes y Dr. Emiliano) «no pueden considerarse expertos en la materia objeto de las patentes, al no acreditar conocimientos en osteoporosis y en las cuestiones técnicas discutidas».



6. Frente a la sentencia de apelación Cinfa y Teva han interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de cinco motivos, de los cuales se han inadmitido el cuarto y el quinto, y recurso de casación, articulado en cuatro motivos, de los cuales se ha inadmitido el tercero.

**SEGUNDO. Recurso extraordinario por infracción procesal**

1. *Formulación del motivo primero* . Se formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC , y se basa en la vulneración del principio de la carga de la prueba ( art. 217 LEC ).

En el desarrollo del motivo se imputa a la sentencia recurrida que haya aplicado de forma errónea el principio de la carga de la prueba, «ya que lo ha utilizado como pretexto para no valorar la prueba y no como lo que esta sala y la doctrina más autorizada tienen establecido que es: (1) un principio subsidiario que determina a qué parte perjudica la existencia de un hecho dudoso y que (2) no es una regla de valoración de la prueba, sino que opera después de haber valorado las pruebas, y no antes».

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. *Desestimación del motivo primero* . No se infringe el art. 217 LEC porque, propiamente, la Audiencia no ha aplicado las reglas de la carga de la prueba para declarar acreditado un determinado hecho, en contra del criterio del juzgado.

Lo que la Audiencia contradice es una valoración jurídica de la sentencia de primera instancia, la que se refiere al juicio de obiedad. Entiende que en la sentencia de primera instancia no se justifica por qué el artículo de Jordan (1987) haría evidente para un experto en la materia la invención protegida por las patentes. Por eso no aplica las reglas de la carga de la prueba, porque la falta de acreditación no se refiere a un hecho sino a una valoración jurídica, sin perjuicio de que la misma deba hacerse atendiendo al contenido de los documentos que conformaban el estado de la técnica y a las opiniones técnicas de los peritos aportadas por las partes.

3. *Formulación del motivo segundo* . El motivo se formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC , por falta de motivación de la sentencia. En concreto denuncia que la sentencia recurrida «no motiva por qué, a diferencia de lo establecido por el juzgado mercantil, el artículo de Jordan no haría evidente el uso del raloxifeno para el tratamiento de la osteoporosis (falta de actividad inventiva de la patente EP'952)»

En el desarrollo del motivo se aduce que la sentencia recurrida no muestra las razones por las que concluye que el artículo Jordan no haría evidente la utilización del raloxifeno para el tratamiento de la osteoporosis. Entiende que eso es así porque, en realidad, la sentencia no ha analizado si el artículo Jordan no perjudica la validez de la patente. E insiste en que de la propia sentencia recurrida «es imposible extraer los motivos que han llevado a la AP Navarra (3ª) a concluir que, a diferencia de lo que entendió el juzgado mercantil, el artículo Jordan no haría evidente la utilización del raloxifeno para el tratamiento de la osteoporosis».

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

4. *Desestimación del motivo segundo*. Como en otras ocasiones, debemos partir de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el sentido y alcance de la exigencia constitucional de la motivación de las sentencias y de la jurisprudencia de esta sala, tal y como la hemos recordado en otras ocasiones ( sentencia 26/2017, de 18 de enero , que cita la sentencia 662/2012, de 12 de noviembre ):

«El Tribunal Constitucional ha venido declarando que la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. La razón última que sustenta este deber de motivación reside en la sujeción de los jueces al Derecho y en la interdicción de la arbitrariedad del juzgador ( art. 117.1 CE ), cumpliendo la exigencia de motivación una doble finalidad: de un lado, exteriorizar las reflexiones racionales que han conducido al fallo, potenciando la seguridad jurídica, permitiendo a las partes en el proceso conocer y convencerse de la corrección y justicia de la decisión; de otro, garantizar la posibilidad de control de la resolución por los Tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido el amparo. Por ello, nuestro enjuiciamiento debe circunscribirse a la relación directa y manifiesta entre la norma aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica; sin que exista un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación, cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación por remisión ( SSTC 108/2001, de 23 de abril , y 68/2011, de 16 de mayo ).

»De este modo, "deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la *ratio decidendi* que ha determinado aquella" ( sentencias 294/2012, de 18 de mayo , y 736/2013, de 3 de diciembre )».



Como hemos dejado constancia en el apartado 4 del fundamento jurídico primero de esta sentencia, la Audiencia argumenta por qué entiende que no ha quedado justificado que el artículo de Jordan 1987 haría evidente para un experto en la materia la invención protegida por las patentes. En síntesis, entiende que teniendo en cuenta que, ni la demanda ni los informes periciales lo justifican, la conclusión alcanzada por la juez («un experto, que esté investigando para encontrar un fármaco para el tratamiento de la osteoporosis, hubiera llevado a cabo actividad investigativa con el raloxifeno con buenas expectativas de obtener un resultado positivo») es una mera opinión personal, que carece de fundamento. De tal forma que, a juicio de la sentencia recurrida, a la vista de las razones esgrimidas en la demanda y de lo informado por los peritos de la demandante, que además no son expertos en osteoporosis, no habría quedado justificado que para un experto en la materia la invención reivindicada fuera obvia a la luz del estado de la técnica más cercano y del problema técnico que se pretendía solventar.

Con ello, la sentencia recurrida colma la exigencia constitucional de motivación que, ya hemos recordado en otras ocasiones, «no impone ni una argumentación extensa ni una respuesta pormenorizada, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, sino únicamente que la respuesta judicial esté argumentada en derecho y que se vincule a los extremos sometidos por las partes a debate, al margen de que pueda ser escueta y concisa, de manera que sólo una motivación que, por arbitraria, deviniese inexistente o extremadamente formal, quebrantaría el artículo 24 de la Constitución » ( sentencias 297/2012, de 30 abril ; 523/2012, de 26 de julio ; 13/2016, de 1 de febrero , y 26/2017, de 18 de enero ).

Cuestión distinta es que no se esté de acuerdo con esta argumentación de la sentencia de apelación, lo que en su caso podría ser objeto de casación, si se cumplen los requisitos legales para ello.

**5. Formulación del motivo tercero .** El motivo se ampara en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC , por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE , al haber incurrido la sentencia recurrida en una valoración manifiestamente ilógica, absurda y arbitraria de la prueba». Esta infracción se habría producido en relación con la apreciación judicial de que no haya quedado justificado que el artículo de Jordan 1987 hiciera evidente para un experto en la materia la invención protegida por la patente, cuya validez se cuestiona por falta de actividad inventiva.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**6. Desestimación del motivo tercero .** Procede desestimar el motivo porque, como ocurrió con el caso resuelto en la sentencia 182/2015, de 14 de abril , en el presente la valoración de la prueba que se impugna no iría encaminada a determinar unos hechos sino que constituiría una valoración jurídica, la del juicio de obviedad, a través del cual se examina la concurrencia del requisito de patentabilidad previsto en el art. 56 CPE y en el art. 8 LP (que la invención goza de actividad inventiva), y por ello debería ser objeto de impugnación, en su caso, por vía del recurso de casación. Con este motivo, el recurrente no impugna la determinación de los elementos que constituirían el estado de la técnica ni su contenido, sino el juicio de obviedad a la vista de dicho estado de la técnica. Al tratarse de una valoración jurídica, no cabe su impugnación por esta vía del recurso extraordinario por infracción procesal.

### **TERCERO. Recurso de casación**

**1. Formulación del motivo primero .** Se funda en la infracción del art. 56 CPE y del art. 8 LP, al oponerse a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la valoración de la actividad inventiva, por no aplicar la «aproximación problema-solución» (sentencias 434/2013, de 12 de junio y 213/2013, de 8 de abril ). En el desarrollo del motivo se insiste en que, conforme a las reseñadas sentencias, es doctrina jurisprudencial que para analizar la actividad inventiva de una patente hay que aplicar la regla «aproximación problema-solución».

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**2. Desestimación del motivo primero .** En cierto que en varias ocasiones, entre ellas en las sentencias invocadas ( sentencias 434/2013, de 12 de junio , y 213/2013, de 8 de abril ) corroboramos la validez e idoneidad del método denominado «análisis problema-solución» o de los tres pasos, según el cual primero hay que determinar el estado de la técnica más próximo, después, establecer el problema técnico objetivo que se pretende resolver; y, finalmente, considerar si la invención reivindicada habría sido o no obvia para un experto a la luz del estado de la técnica más cercano y del problema técnico. Pero como tuvimos ocasión de aclarar en la posterior sentencia 182/2015, de 14 de abril , eso no significa que necesariamente la sentencia deba seguir este método:

«no existe un único método para enjuiciar la actividad inventiva, pero debe seguirse uno que asegure que en el enjuiciamiento se tienen en cuenta los factores decisivos».



Esto es, no es doctrina jurisprudencial, como se sostiene en el recurso para justificar el motivo, que para analizar la actividad inventiva de una patente haya necesariamente que aplicar la aproximación problema-solución, razón por la cual debe desestimarse el motivo tal y como ha sido formulado.

Además, la Audiencia sigue ese método de análisis. Sin perjuicio de que respecto del juicio de obviedad, a la vista del estado de la técnica, representado en este caso por el artículo Jordan 1987, y del problema que se pretende solucionar con la invención, se centre en considerar inconsistente el realizado en la sentencia apelada, al no apoyarse en razones técnicas suministradas por un perito en la materia.

**3. Formulación del motivo segundo** . El motivo denuncia la infracción del art. 56 CPE y del art. 8 LP, al oponerse a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la valoración de la actividad inventiva, por no emitir un juicio de valor sobre si la supuesta invención resultaba evidente para un experto en la materia (sentencias 434/2013, de 12 de junio y 213/2013, de 8 de abril).

En el desarrollo del motivo se aduce que la Audiencia «no ha analizado si el uso del raloxifeno para el tratamiento de la osteoporosis (objeto de la patente EP'952) era o no evidente para un experto en la materia, sino que, en una incorrecta aplicación de la carga de la prueba, ha obviado hacer tal análisis».

Y más adelante, añade que «no puede encontrarse ninguna explicación de por qué la Audiencia ha entendido que, a diferencia del criterio del juzgado mercantil, el artículo Jordan no haría evidente la utilización del raloxifeno para el tratamiento de la osteoporosis. Y ello por la sencilla razón de que no ha hecho tal análisis».

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**4. Desestimación del motivo segundo** . Es cierto que la Audiencia califica de incongruente la decisión de la juez mercantil de que la patente ES 602 (EP 952) carece de actividad inventiva a la vista del artículo de Jordan. Entiende que las referencias al artículo de Jordan contenidas en la demanda y en los informes de los peritos aportados por la demandante no permiten concluir que se hubiera fundado en dicho documento la falta de actividad inventiva de aquella patente.

Frente a ello, conviene advertir que la demanda fundaba la falta de actividad inventiva de las patentes ES 602 (EP 952) y ES 939 (EP 957) en que la utilidad del raloxifeno y sus sales para el tratamiento de la osteoporosis ya resultaba no sólo de la patente US 585, publicada en 1989, sino también del artículo de Jordan, publicado en el año 1987. Por lo que no es del todo cierto que la demanda hubiera fundado la alegación de falta de actividad inventiva de la patente ES 602 (EP 952) únicamente en la enseñanza de la patente US 585.

En consecuencia, cuando la juez de primera instancia se basa en el artículo de Jordan para concluir que, a la vista del mismo, la patente ES 602 (EP 952) carecía de actividad inventiva, y no en las enseñanzas de la patente anterior US 585, no incurre en incongruencia, en la medida en que era objeto de litigio. Del mismo modo, las recurrentes (Cinfa y Teva) tampoco incurren en *mutatio libelli*, como sugiere la recurrida (Lilly) en su oposición al recurso. Por lo que esa era una razón que podía fundar la nulidad por falta de actividad inventiva pretendida en la demanda, si lograba justificarlo de forma convincente.

**5.** La Audiencia añade otras razones para contradecir la apreciación contenida en la sentencia de primera instancia sobre la falta de actividad inventiva de la patente ES 602 (EP 952). En concreto califica de errónea la valoración realizada de los informes periciales aportados por la parte actora, porque a su juicio tal conclusión (la falta de actividad inventiva basada en el artículo Jordan) no se apoya en ninguna opinión vertida por los peritos, sino que constituye una apreciación personal del juez, extraída de la lectura del documento.

Y tras reseñar el método análisis problema-solución, la Audiencia entiende que la sentencia de primera instancia, después de determinar el estado de la técnica y establecer el problema técnico que se pretendía resolver con la invención, no justifica por qué la invención habría sido obvia para un experto en la materia a la luz del estado de la técnica más cercano y del problema técnico. En realidad le reprocha que hubiera llegado a esta conclusión «al margen de las explicaciones técnicas ofrecidas por los expertos».

La Audiencia reconoce que la valoración jurídica que encierra el juicio de obviedad le corresponde al juez y no a los peritos, pero entiende que no puede hacerse al margen de las explicaciones técnicas ofrecidas por estos.

Frente a lo anterior, el parecer de esta sala es que, en principio, el juez podría extraer su conclusión directamente de la lectura de los documentos que conforman el estado de la técnica, pero al juzgar así corre el riesgo de que su juicio adolezca de falta de consistencia, en cuanto que no resulte suficientemente justificado el punto de referencia del experto medio y sea por ello más vulnerable a impugnaciones por vía del recurso pertinente.

Y eso es lo que ha ocurrido en este caso. La Audiencia considera inconsistente el juicio de obviedad realizado en la sentencia de primera instancia, porque no se apoya en razones suministradas por algún perito.



Ninguno de los informes periciales aportados por la demandante, en concreto el de la Dra. Lourdes y el del Dr. Emiliano, basan directamente la falta de actividad inventiva en el conocimiento que para el estado de la técnica habría supuesto la divulgación del artículo Jordan de 1987, sino que ambos fundan la obviedad de la invención en la enseñanza de la patente americana US 585. Este documento no había sido tomado en consideración por los examinadores de la EPO, quienes sí habían valorado el artículo Jordan 1987.

Si la propia EPO, durante el procedimiento de concesión de la patente, había valorado expresamente el artículo Jordan 1987 y había concluido, finalmente, que no impedía la actividad inventiva de la invención; un juicio de obviedad en otro sentido requería algunas razones técnicas, normalmente aportadas por un perito, que permitieran a la juez concluir la falta de actividad inventiva sobre la base de aquel documento. La falta de estas razones que apoyaran la conclusión alcanzada por la juez de primera instancia es la que lleva a la Audiencia a apreciar inconsistente la valoración jurídica del juicio de obviedad contenido en la sentencia de primera instancia.

Esta apreciación en sí misma no es contraria, como pretende el recurso, a las normas sobre la actividad inventiva y la jurisprudencia que las interpreta, sino que de acuerdo con ellas el tribunal de apelación concluye que no ha quedado suficientemente justificada la falta de actividad inventiva, por falta de razones técnicas suministradas por peritos que permitieran sustentar la obviedad a la vista del artículo Jordan 1987. La falta de estas razones técnicas, o mejor dicho la insuficiencia de las vertidas en la sentencia de primera instancia que se limitan a una simple interpretación de las conclusiones expuestas en el documento, lo que determina es que no quede justificada la falta de actividad inventiva pretendida en la demanda y por ello que procediera su desestimación, en atención a que eran quienes pretendían la nulidad por falta de actividad inventiva quienes debían justificarlo.

**6. Formulación del motivo cuarto.** El motivo se formula del siguiente modo:

«Al amparo de los arts. 477.1, 477.2.3º y 477.3 LEC, por infracción del art. 56 CPE y el art. 8 LP, al existir jurisprudencia contradictoria de la Audiencia Provincial de Navarra (sección 3ª) y la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª) sobre el experto en la materia en el juicio de la actividad inventiva, lo que exige que se fije doctrina jurisprudencial relativa a si el juicio de la actividad inventiva deber hacerse "poniéndose en el lugar" del experto en la materia, figura abstracta y ficticia, o si, por el contrario, el experto en la materia debe necesariamente participar en el pleito».

En el desarrollo del motivo se aduce que la Audiencia de Navarra, en la sentencia que es objeto de recurso, habría exigido que el experto en la materia fuera una persona real que hubiera participado realmente en el pleito a través de la figura del perito.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**7. Desestimación del motivo cuarto.** Como se apunta en el escrito de oposición al recurso, en la actualidad existe una jurisprudencia de esta sala sobre lo que ha de entenderse por experto en la materia, en el enjuiciamiento de la actividad inventiva, y el papel de los peritos que intervienen al respecto.

En efecto, en la sentencia 334/2016, de 20 de mayo, declaramos lo siguiente:

«(E)l juicio sobre la actividad inventiva (si la solución que enseña la invención, a la vista del estado de la técnica y de los problemas detectados, era obvia), ha de hacerse desde el parámetro o punto de referencia del "experto medio". Este "experto medio" es un especialista hipotético en el campo de la técnica de la invención que posee el conocimiento común general sobre la materia. Tiene acceso al estado de la técnica en su totalidad, en la fecha relevante, y en particular a los documentos del "informe de búsqueda". Es más un experto en el campo del problema técnico, que en el de la solución. No es creativo, carece de especial ingenio (no es un inventor) y se ve afectado por los prejuicios entonces existentes en el estado de la técnica.

«Pero este experto en la materia no debe confundirse con el perito que informa en un pleito en el que se juzga sobre la actividad inventiva de una patente. El perito lo que debe hacer es aportar este punto de vista del "experto en la materia"».

De tal forma que, como ya habíamos afirmado en la sentencia 325/2015, de 18 de junio:

«el perito no necesariamente ha de ser un experto medio en la materia, para poder informar sobre lo que dicho experto hubiera considerado a la vista de la enseñanza de la patente y del estado de la técnica existente a su fecha de prioridad. Lo relevante no es que el perito sea un experto medio, sino que informe sobre lo que un experto medio en aquellas condiciones hubiera considerado. Lo que importa es que el perito esté capacitado para realizar esta valoración, a la vista del contenido de la invención».





Aunque por la expresión formal empleada («los peritos de la parte actora no pueden considerarse expertos en la materia objeto de las patentes, al no acreditar conocimientos en osteoporosis y en las cuestiones técnicas discutidas»), a primera vista podría parecer que la Audiencia contraría la reseñada doctrina, en la práctica no es así, como se desprende de los párrafos siguientes.

Para ilustrar sobre cuál sería el juicio de obviada del experto medio, la Audiencia entiende que en este caso, en atención al objeto de la patente, los peritos de la demandada, que han acreditado más de quince años de experiencia en el tratamiento y diagnóstico de la osteoporosis, estaban en mejores condiciones de aportar el punto de vista del «experto medio», que los peritos de la demandante, que no acreditaron conocimientos sobre esta materia.

Y sobre la base de esta consideración, la Audiencia reproduce y ratifica el juicio realizado por la juez de primera instancia por el que concluye: «la patente US 585 no hacía evidente a un experto en la materia el uso de raloxifeno y sus sales para preparar un medicamento para el tratamiento de la osteoporosis...».

#### **CUARTO. Costas**

Desestimados los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, se imponen a la parte recurrente las costas generadas ( art. 398.1 LEC ).

#### **FALLO**

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

**1.º**- Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Laboratorios Cinfa, S.A. y Teva Pharma S.L. (anteriormente Teva Genéricos Españoles, S.L.) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (sección 3ª) de 29 de diciembre de 2014 (rollo 283/2012 ), que conoció de la apelación interpuesta frente a la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 1 de Pamplona de 31 de julio de 2012 (juicio ordinario 477/2009), con imposición de costas a la parte recurrente. **2.º**- Desestimar el recurso de casación interpuesto por Laboratorios Cinfa, S.A. y Teva Pharma S.L. (anteriormente Teva Genéricos Españoles, S.L.) contra la reseñada sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (sección 3ª) de 29 de diciembre de 2014 (rollo 283/2012 ), con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir. Líbrense a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.