



Cintia Bernhardt

Asociada senior en el Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Bird & Bird

El TJUE despeja dudas

LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DERIVADA DE LA REVOCACIÓN DE UNAS MEDIDAS CAUTELARES ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2004/48/CE DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENTENCIA C-473/22 “MYLAN C. GILEAD DE 11 DE ENERO DE 2024)

En muchos casos los titulares de un derecho de propiedad intelectual o industrial que consideran que sus derechos están siendo infringidos por un tercero, solicitan y obtienen medidas cautelares, normalmente consiste en prohibir al tercero cualquier tipo de explotación (fabricación, ofrecimiento, comercialización, importación etc.) de los productos potencialmente infractores. Pero no menos frecuente es que esas medidas adoptadas, resulten posteriormente revocadas por la autoridad judicial, ya sea porque se entiende que no ha habido infracción o incluso porque se anule el derecho de propiedad industrial con base en el cual se adoptaron. En esos casos, es probable que la parte que tuvo que soportar las medidas cautelares reclame los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la prohibición de explotación de productos que al final resultaron ser no infractores.

"Es probable que la parte que tuvo que soportar las medidas cautelares reclame los daños y perjuicios sufridos"

En este sentido, la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, conocida también como "Directiva de enforcement" (en adelante, "Directiva 2004/48 CE"), establece en su artículo 9.7 que "En los casos en que las medidas provisionales hayan sido derogadas o dejen de ser aplicables debido a una acción u omisión del solicitante, o en los casos en que se compruebe posteriormente que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al solicitante, a petición del demandado, que indemnice a este de manera adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas".

Las dudas interpretativas sobre qué debía entenderse por "indemnización adecuada" y en qué circunstancias procedía dicha reparación, surgieron a raíz de la Sentencia del TJUE en el asunto C 688/17, Bayer Pharma c. Richter Gedeon de 12 de septiembre de 2019, que favoreció interpretaciones en el sentido de que quien había sufrido unas medidas cautelares como consecuencia de la invocación de un título de propiedad industrial, posteriormente anulado, solo podía reclamar daños y perjuicios al solicitante de las medidas, si este había hecho un uso abusivo de estas o actuado con culpa (responsabilidad subjetiva).

Sin embargo, en la Sentencia dictada el pasado 11 de enero de 2024 en el asunto C-473/22 "Mylan c. Gilead",



Ingeniería, robótica, fabricación y automatización

Automatización Avanzada para la Industria
Farmacéutica del Cannabis. Elevando la
Eficiencia, Garantizando la Calidad,
Transformando el Futuro.



www.taib.es

el TJUE ha despejado las dudas interpretativas que existían sobre el artículo 9.7 de la Directiva 2004/48/CE, confirmando que dicho precepto no se opone a una normativa nacional que establece un régimen de responsabilidad objetiva, en el que el demandante que obtiene unas medidas cautelares que luego resultan revocadas, tenga que indemnizar al que sufrió dichas medidas, sin necesidad de que hubiera concurrido culpa en su conducta.

ANTECEDENTES DEL LITIGIO

La cuestión prejudicial al TJUE fue presentada por el Tribunal finlandés en el contexto de un litigio entre Mylan AB ("Mylan") y varias sociedades del grupo Gilead ("Gilead"). En concreto, Gilead presentó una demanda y una solicitud de medidas cautelares contra Mylan ante el Tribunal de lo Mercantil de Finlandia por infracción de un Certificado Complementario de Protección ("CCP"), que protegía un medicamento para el tratamiento de personas afectadas por VIH. El tribunal de lo Mercantil de Finlandia adoptó las medidas cautelares prohibiendo a Mylan cualquier explotación de su medicamento.

Posteriormente, el mismo Tribunal anuló el CCP y el Tribunal Supremo de Finlandia alzó las medidas que estuvieron en vigor durante más de un año. Por ello, Mylan solicitó al Tribunal de lo Mercantil que condenara a Gilead al pago de una indemnización de 2.367.854,99 euros, más intereses de demora, por los daños sufridos mientras estuvieron en vigor dichas medidas. Argumentaba a su favor que el sistema finlandés establece un régimen de responsabilidad objetiva, donde el solicitante de unas medidas cautelares revocadas responde en cualquier caso de los daños derivados de las mismas con independencia de que hubiera mediado culpa o negligencia por parte del solicitante de las medidas, sin perjuicio de que el tribunal pueda tener en cuenta todas las circunstancias del caso para adaptar el importe de la indemnización.

Por el contrario, Gilead consideraba que la obligación de indemnizar no debía derivarse únicamente del hecho de que fuese anulado el CCP que había servido de base para adoptar las medidas cautelares. Según Gilead, un régimen de responsabilidad objetiva, como el finlandés, es incompatible con el artículo 9.7 de la Directiva 2004/48/CE, de conformidad con la interpretación que se había hecho de dicha disposición en la anterior Sentencia del TJUE en el asunto Bayer Pharma c. Richter Gedeon.

En este contexto, en esencia, el Tribunal de lo Mercantil de Finlandia preguntó al TJUE si dicho precepto debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que, como la finlandesa, establece un mecanismo de reparación de cualquier daño causado por una medida provisional basado en un régimen de responsabilidad objetiva en cuyo marco el juez está facultado, no obstante, para adaptar el importe de la indemnización teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

"Mylan solicitó al Tribunal de lo Mercantil que condenara a Gilead al pago de una indemnización de 2.367.854,99 euros, más intereses de demora"

RESPUESTA DEL TJUE

El TJUE clarifica la interpretación del artículo 9.7 de la Directiva 2004/48/CE, aportando interesantes consideraciones:


(i) Corresponde a la autoridad judicial nacional examinar si concurren los 3 requisitos establecidos en la disposición, es decir: a) comprobar que las medidas provisionales hayan sido derogadas o hayan dejado de ser aplicables debido a una acción u omisión del solicitante, o que no haya habido infracción o amenaza de infracción del derecho de propiedad intelectual de dicho solicitante; b) apreciar la existencia de un daño y c) determinar si existe una relación de causalidad entre ese daño y las medidas.

(ii) El legislador de la UE ha optado por llevar a cabo una armonización mínima del respeto de los derechos de propiedad intelectual en general y la normativa permite a los Estados miembros optar por un régimen de responsabilidad objetiva o por un régimen de responsabilidad por culpa.

(iii) No puede deducirse de la Sentencia de Bayer Pharma c. Richter Gedeon, que la Directiva 2004/48/CE solo permita un sistema en el que la indemnización al demandado procede únicamente en caso de culpa del solicitante de las medidas provisionales.

(iv) La autoridad judicial nacional debe poder tener en cuenta todas las circunstancias del asunto, incluido el comportamiento de las partes, para adaptar la indemnización, con independencia del régimen de responsabilidad adoptado en cada Estado miembro.

Por tanto, el art. 9.7 de la Directiva 2004/48/CE hay que interpretarlo en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece un régimen de responsabilidad objetiva del solicitante de unas medidas cautelares alzadas. Ello sin perjuicio de que el juez está facultado para adaptar el importe de la indemnización teniendo en cuenta las circunstancias del caso, incluida la eventual participación del demandado en la producción del daño.

Había una gran expectación en el sector farmacéutico por conocer el resultado de este caso, sobre todo después de publicarse la opinión del abogado general Szpunar en septiembre de 2023, quien apoyó la interpretación de Gilead, es decir la contraria a la finalmente acogida por el TJUE. 

GAMA DE FILTROS HEPA ABSOLUTE V



CUMPLIMIENTO

Absolute VG está totalmente certificado por Prosafe.

PRECISIÓN ROBÓTICA

Asegura un producto perfectamente ensamblado con un aumento significativo en la estabilidad del rendimiento.

AHORRE DINERO

Un ahorro de 141€ anuales frente a la media de la industria.

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

Las esquinas redondeadas reducen el riesgo de rotura de la bolsa durante los cambios seguros (Bag-in-Bag-out).

LEVÁNTELO

El asa flexible es extremadamente fuerte.

LIBRE DE FUGAS

Una nueva máquina de prueba reproduce el método manual EN1822 "hilo de aceite" con una resolución mucho más alta y sin riesgo de error humano.

INTELIGENTE

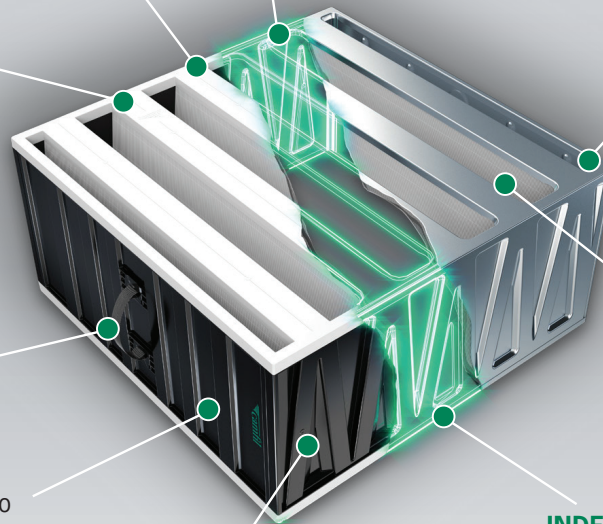
Etiqueta en el lado del asa indicando el tipo de filtro, número de serie e identificación de la fecha de producción.

REDUCCIÓN DE RIESGOS

Los bordes salientes del marco proporcionan un mejor agarre y una manipulación más segura.

INDEFORMABLE

El diseño robusto del marco minimiza el riesgo de deformación durante el transporte, manipulación y sujeción.



Camfil, líder Global en soluciones de aire limpio y filtración de aire, ha desarrollado la nueva gama de filtros Absolute V. Estos filtros de alto caudal de aire ahorran más energía que cualquier otro en el mercado y proporcionan la mejor protección para sus operaciones. (Disponibles desde E10 hasta H14).

Para más información, póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial a través del teléfono +34 91 654 35 73.