



Lo creas o no, un derecho de patente no concede una “patente de corso”.

Ernesto Cebollero

El derecho de exclusiva del que goza el titular de una patente no es absoluto. Debe en todo caso hacerse valer de manera legítima, alejándose de utilizaciones meramente instrumentales o abusivas que pretendan alterar de manera injustificada la competencia.

Como es de sobra conocido, una patente concede a su titular un monopolio legal sobre la explotación de una determinada invención durante un periodo de tiempo concreto. Lo anterior no quiere sin embargo decir que dicho titular esté legitimado para accionar siempre y en todo caso. En este sentido cada vez son más los supuestos en los que se concluye que se ha hecho un uso del sistema de patentes de manera instrumental o abusiva.

Como mero botón de muestra traemos a colación dos de dichos supuestos.

En primer lugar, nos referimos al Auto de 10 de octubre de 2022 del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Barcelona, en la pieza cautelar que enfrenta de una parte a NOVARTIS AG, NOVARTIS PHARMA AG y NOVARTIS FARMACÉUTICA (en lo sucesivo como NOVARTIS, solicitantes de las medidas) y a VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.A., TEVA PHARMA, S.L.U., y REDDY PHARMA IBERIA, S.A (codemandadas).

Dicho procedimiento cautelar pivota en torno a la patente EP2959894B1 (ES2887042T1) titularidad de NOVARTIS, que reivindica protección para la administración de fingolimod en una dosis de 0,5 mg al día.

El Juzgado, tras analizar el caso en cuestión denegó la práctica de las medidas cautelares interesadas al concluir (i) que no existía apariencia de buen derecho debido a la posible falta de actividad inventiva de la patente (en contra de la opinión de la propia Oficina Europea), y (ii) que se había hecho un “uso instrumental” del sistema de patentes divisionales.

En relación con el segundo de los extremos mencionados, el que más nos interesa a los efectos de este artículo, el Auto se refiere en su Fundamento Tercero al “presunto uso/abuso del sistema de patentes divisionales ante la EPO”, abuso que considera acreditado al haber solicitado NOVARTIS sucesivas

divisionales –cuyo objeto era prácticamente idéntico al de la patente madre– de manera obstaculizadora y creando con ello “*incertidumbre en el mercado de forma que los competidores genéricos no sabían qué es lo que se había patentado/se va iba a patentar*”

Una patente concede a su titular un monopolio legal, que como tal ha de hacerse valer de manera legítima.

En concreto, en 2011 NOVARTIS disponía de todos los datos relevantes conociendo en particular la dosificación (0,5 mg diarios) que fue objeto años después de la patente sobre la que giraba la solicitud de medidas cautelares. Siendo de este modo, ya en aquella fecha podría haber presentado un juego de reivindicaciones que incluyera la dosificación concreta.

No obstante lo anterior, el proceder de NOVARTIS fue ciertamente distinto ya que prefirió presentar una solicitud de patente europea y sendas divisionales, todas con un juego de reivindicaciones sustancialmente idéntico como ya se ha indicado (y sin incluir la dosificación concreta), circunstancia que derivó en que se reiteraran las objeciones del examinador, dilatando de manera artificial el procedimiento de concesión de la patente que sirve de base a la petición cautelar.

En segundo lugar, traemos a colación la Resolución del Consejo (Sala de Competencia) de la CNMC número S/0026/19 de 21 de octubre de 2022, por medio de la cual la Comisión impone una sanción de 38,9 millones de euros a MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. y a su empresa matriz MSD HUMAN HEALTH HOLDING, B.V. por prácticas abusivas.

En particular, la CNMC concluyó que ambas mercantiles habían incurrido en un abuso de posición de dominio, en concreto por medio del ejercicio de acciones judiciales infundadas (solicitud de diligencias de comprobación y de medidas caute-

lar inaudita parte por supuesta infracción de patente) contra un tercero, con el mero objetivo de impedir su entrada al mercado y viciar de este modo la libre competencia.

Habiendo confirmado en el supuesto analizado la existencia de una posición de dominio, lo que es consustancial a la posesión de una patente, pues se trata de un monopolio legal, el quid de la cuestión fue determinar si la práctica enjuiciada constituía un abuso de tal posición.

El ejercicio de acciones judiciales en defensa de una patente es como norma general legítima por lo que la existencia de actuaciones abusivas debe valorarse de manera restrictiva, so pena de afectar al derecho a la tutela judicial.

En este sentido, la decisión recuerda que la posibilidad de que el ejercicio de acciones judiciales constituya un ilícito anticompetitivo se circunscribe al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que la acción carezca manifiestamente de fundamento desde un punto de vista objetivo; y (ii) que la finalidad última de la citada acción sea la eliminación de la competencia. Teniendo en cuenta que el derecho a litigar forma parte del derecho fundamental de acceso a la justicia, la concurrencia de los mencionados requisitos debe valorarse con cautela y de forma restrictiva.

Dicho todo lo cual, y tras la correspondiente valoración del caso concreto, la Comisión concluyó que se daban en el supuesto analizado las circunstancias necesarias, por lo que determinó que las acciones ejercitadas eran infundadas al perseguir únicamente retrasar la entrada en el mercado de un tercero.

En particular, se tuvo por acreditado que MERCK había tratado de manera sesgada determinada in-

formación (la había ocultado) con la intención de obtener la medida cautelar solicitada y concedida. Dicha concesión determinó a su vez la paralización de la comercialización de un producto competidor, lo que afectó de manera notable e injustificada a la libre competencia.

Como moraleja y volviendo a lo ya comentando líneas más arriba, hay que tener en cuenta que el derecho de exclusiva del que goza el titular de una patente no es ilimitado, y que como tal ha de hacerse valer de manera legítima en todo caso.

Lo anterior no es óbice para que poco a poco vayamos encontrando de manera más frecuente decisiones, tanto judiciales como administrativas, que confirman la impertinencia de determinadas acciones, amparadas a priori por un derecho de patente.