

## LOS LUNES DE PATENTES

# **Responsabilidad por medidas cautelares: Claves para entender la indemnización al demandado**

El caso Mylan (C-473/22, 11 de enero) y otros

**Ana Padial**



# Estructura presentación

Marco normativo aplicable

Procedimiento en España

Naturaleza y alcance de la responsabilidad del solicitante

Cuantificación del daño y conducta del demandado

Caución y su cuantificación

Evolución jurisprudencial UE: de Bayer (C-688/17) a Mylan (C-473/22)

España: Auto 75/24 “Maxell v Kirman”

Conclusiones

# Marco internacional: ADPIC (TRIPS)



- **Artículo 50:** medidas provisionales y salvaguardas.
- Exigencia de pruebas razonables y urgencia.
- **Garantías:** caución adecuada y compensación si la medida es infundada.

## Sección 3: Medidas provisionales

### Artículo 50

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:
  - a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;
  - b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción (...)
7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.



# Marco UE: Directiva 2004/48/CE

- **Artículo 3:** proporcionalidad, efectividad y prevención de abusos.
- **Artículo 9:** adopción de medidas, caución y responsabilidad del solicitante.
- **Art. 9.7:** indemnización al demandado si la medida se levanta/decae o no hubo infracción.

## Artículo 3 - Obligación general

1. Los Estados miembros establecerán **las medidas**, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el **respeto de los derechos de propiedad intelectual** a los que se refiere la presente Directiva. Dichas medidas.. serán justos y equitativos...y serán asimismo **efectivos, proporcionados y disuasorios** (...)

## Artículo 9 - Medidas provisionales y cautelares

1. Los Estados miembros garantizarán que, a petición del solicitante, las autoridades judiciales puedan:
  - a) dictar contra el presunto infractor un mandamiento judicial destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual, a prohibir, con carácter provisional ... la continuación de las infracciones alegadas de ese derecho (...)  
(...) las medidas provisionales (...) puedan adoptarse, cuando proceda, sin que sea oída la otra parte, (...)  
(...) plazo (...) 20 días hábiles o 31 días naturales.  
(...) presentación por parte del solicitante de una **fianza adecuada** (...)
7. 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 éste de manera adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas**.



# Transposición en España

## Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

### Artículo 742 LEC - Exacción de daños y perjuicios

Una vez firme el auto que estime la oposición, se procederá, a petición del demandado y por los trámites previstos en los artículos 712 y siguientes, a la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, hubiera producido la medida cautelar revocada; y, una vez determinados, se requerirá de pago al solicitante de la medida, procediéndose de inmediato, si no los pagare, a su exacción forzosa.

### Artículo 745 LEC - Alzamiento de las medidas tras sentencia absolutoria firme

Firme una sentencia absolutoria, sea en el fondo o en la instancia, se alzarán de oficio por el Letrado de la Administración de Justicia todas las medidas cautelares adoptadas y se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 742 respecto de los daños y perjuicios que hubiere podido sufrir el demandado.

Lo mismo se ordenará en los casos de renuncia a la acción o desistimiento de la instancia.



# Panorama en España

## Arts. 730.2, 741.2, 742 y 745 de la LEC

- ❑ Derecho del demandado a indemnización por los daños y perjuicios causados
- ❑ Medida Cautelar inadecuada
- ❑ Régimen de responsabilidad objetiva: no exigencia de culpa o negligencia
  - Prueba de la existencia y cuantificación del daño.
  - Relación causalidad entre el daño y la medida cautelar
- ❑ Procedimiento de liquidación de daños y perjuicios art. 712 LEC
- ❑ A instancia del demandado perjudicado
- ❑ Desde la firmeza de resolución
- ❑ Prescripción: no existe regulación específica. Un año, art. 1968.2 CC (Auto 1/2013)



# Daño indemnizable: “reparación integral”

- No limitación en cuanto a los aspectos excluidos o incluidos dentro del concepto “daños y perjuicios” 1106 CC
- Determinación de los daños que, en su caso, hubiera producido la medida cautelar revocada.
- Carga de la prueba: parte reclamante

## Partidas/conceptos indemnizables

- Daño emergente: costes logísticos, retirada y relanzamiento
- Lucro cesante: ventas perdidas x margen de contribución
- Pérdida de oportunidad y efectos reputacionales, cuando sean probados
- ¿Daño moral?



# Caución: fundamento normativo y función

Exigencia caución: art. 728 LEC y art. 129LP

- Plazo 5 días
- Cobertura de “daños eventuales” del demandado
- Suficiente, adecuada y ajustable como regla
- Motivación reforzada en ex parte.
- Revisión y oposición rápida 20 días
- Posibilidad de contracaución sustitutoria: arts. 747 LEC y 129 LP

# Bayer/Richter STJE (C-688/17, 2019)

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal General de Hungría

## PARTES:

Demandante:  
Bayer

Demandadas:  
Ritcher y Exeltis

- Desestimación demanda por infracción de patente
- **Perjuicio** de la demandada por las medidas comunitarias posteriormente anuladas.
- Demanda reconvencional: reclamación daños y perjuicios.





# Bayer/Richter STJE (C-688/17, 2019)

## Concepto de “indemnización adecuada”

Código Civil húngaro:

### Artículo 339.1

“Quien cause de forma contraria a Derecho un perjuicio a otro estará obligado a repararlo. **Estará dispensado de esta obligación quien demuestre que actuó como cabe generalmente esperar en la situación de que se trate.**”

### Artículo 340

**“La víctima estará obligada a actuar como cabe generalmente esperar en la situación de que se trate** para evitar o reducir el perjuicio. No se indemnizará a una parte por el perjuicio que sea consecuencia del incumplimiento de esta obligación por la víctima.”



# Bayer/Richter STJE (C-688/17, 2019)

Demandante: “**actuó** como cabía generalmente esperar”

Solicitud de medidas provisionales en base a un título de patente

Demandado: “**no actuó** como cabía generalmente esperar”

**Comercialización** de productos sin previamente:

- impugnar la **validez** de la patente
- o, sin esperar a que la patente fuera **anulada** y tal anulación fuera confirmada, cuando menos, por un juez de primera instancia.

# Bayer/Richter STJE (C-688/17, 2019)



## 1<sup>a</sup> Cuestión:

Si el **artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48** debe interpretarse en el sentido de que se limita a garantizar el derecho a indemnización de la parte demandada, sin determinar de forma exhaustiva el contenido del mismo, sino dejando a los Estados miembros la tarea de **definir las condiciones** y formas de ejercicio de este derecho, así como el **alcance de la indemnización**

## 2<sup>a</sup> Cuestión:

Si el citado artículo se opone a la aplicación de las normas de Derecho civil de un Estado miembro en virtud de las cuales **el juez nacional no puede condenar al solicitante** a reparar el perjuicio causado por unas medidas provisionales que posteriormente han resultado ser infundadas y que se ha producido **por no haber actuado el demandado como «generalmente cabía esperar en la situación de que se trate»**

# Bayer/Richter STJE (C-688/17, 2019)

EL TJUE responde “Responsabilidad culposa”:

**No se opone** a que una normativa nacional establezca que no procede indemnizar a una persona por el perjuicio si:

- El perjudicado en cuestión **no ha actuado como cabe generalmente esperar** con el fin de evitar o de reducir su perjuicio:
- El solicitante **no ha hecho un uso abusivo** de las citadas medidas.





# Mylan (C-473/22, 11.01.2024)

Petición de Decisión Prejudicial planteada por Tribunal mercantil de Finlandia

## PARTES:

Demandante:  
**Gilead**

Demandada  
**Mylan AB**

- Medidas provisionales ordenadas sobre la base de un CCP
- Comercialización de productos farmacéuticos infringiendo los derechos conferidos por el CCP
- Anulación ulterior del CCP y revocación de las medidas
- Mylan solicitó pago indemnización por daños y perjuicios.





# Mylan (C-473/22, 11.01.2024)

## Cuestión prejudicial planteada

### Finlandia: Régimen de responsabilidad objetiva

Código de Enjuiciamiento Civil finlandés, art. 11 cap. 7:

- Responsabilidad objetiva con independencia de cualquier culpa.
- Reducción importe si el demandado no adopta medidas razonables para evitarlo o lo produce.

### Cuestión prejudicial:

¿Debe considerarse **compatible** con el artículo 9, apartado 7, de la [Directiva 2004/48] una normativa de daños y perjuicios vigente en Finlandia y **basada en la responsabilidad objetiva** (...)?



# Mylan (C-473/22, 11.01.2024)

## Respuesta TJUE

**No se opone** a una normativa nacional basado en un régimen de responsabilidad objetiva del solicitante:

### TRES REQUISITOS:

1. medidas provisionales derogadas o hayan dejado de ser aplicables,
2. existencia de un daño y
3. relación de causalidad entre ese daño y las medidas

Artículo 9.7 Directiva 2004/48, en relación con el artículo 50.7 ADPIC:

**No exigencia de comportamiento culposo** por el solicitante

# Mylan (C-473/22, 11.01.2024)

## Doctrina clave

- ❖ Mylan confirma que la Directiva 2004/48 fija un “suelo” mínimo
- ❖ La Directiva no armoniza exhaustivamente
- ❖ Caben regímenes de responsabilidad objetiva del solicitante
- ❖ No se exige probar culpa; sí daño y causalidad
- ❖ El juez debe considerar la conducta de ambas partes
- ❖ No hay automatismos: el juez pondera circunstancias y cuantía
- ❖ La caución es la bisagra que equilibra celeridad y salvaguarda



# Mylan (C-473/22, 11.01.2024)

## Implicaciones inmediatas

- ❖ Seguridad para sistemas objetivos (España, Alemania, Francia, NL)
- ❖ Espacio para matices de culpa donde existen (Italia, Bélgica)
- ❖ Mayor atención a la caución y a la mitigación del daño
- ❖ Fin de la lectura maximalista de Bayer

## España tras Mylan:

- Encaje natural con la práctica: responsabilidad objetiva con modulación.
- Prueba robusta del perjuicio y del nexo causal.
- Mitigación por el afectado como factor de ajuste del quantum.
- Reafirmación del papel de la caución.

# Maxell (Auto 75/24, 21 de noviembre, TMUE Alicante)

## Antecedentes

- Partes: demandante MAXELL, demandada KIRMAN
- Desestimación acción de infracción por considerar que la demandante había consentido tácitamente la importación y comercialización de sus productos por parte de la demandada
- Revocación de unas medidas cautelares consistentes en:
  - a. Incautación lotes de productos retenidos en Aduanas
  - b. La prohibición provisional de importar y comercializar productos de la marca de la demandante procedentes de fuera del EEE
- Caución: **6.000 €**
- Procedimiento de reclamación de daños **780.000 €** por la demandada

# Maxell (Auto 75/24, 21 de noviembre, TMUE Alicante)

## Resolución (1/2)

- Sigue la doctrina del TJUE en Mylan:  
“adaptar el importe de la indemnización por daños y perjuicios teniendo en cuenta las circunstancias del caso, incluida la eventual participación del demandado en la producción del daño”.
- Reduce los daños a **180.500 €**
- No indemnizables los productos de la demandante procedentes de paralelo desde fuera del EEE
- Consentimiento tácito de la actora solo hasta la interposición de la demanda
- Redujo la indemnización solicitada por el valor de los productos retenidos en aduanas
- La demandada incluyó en este concepto no solo los productos de la marca demandante, sino también los de otras marcas que también fueron retenidos indebidamente
- El tribunal aplicó el principio de “deber genérico del perjudicado de mitigar el daño”

# Maxell (Auto 75/24, 21 de noviembre, TMUE Alicante)

## Resolución (2/2)

El TMUE es coherente con la doctrina del TJUE en el asunto C-473/22 Mylan:

- No se limita a aplicar el régimen de responsabilidad objetiva de manera automática
- Considera las circunstancias del caso y la conducta del demandado

# Conducta del demandado: mitigación

- Deber de adoptar medidas razonables para limitar el daño.
- Planes alternativos de suministro y conservación de clientela.
- Documentación contemporánea de decisiones y costes.
- Efecto en la reducción del quantum.

# Otras resoluciones españolas relacionadas con Mylan

Juzgado Mercantil nº 1 de  
Alicante

Sentencia:

- 466/2024 de 31/10/2024

Autos:

- 444/2024 de 15/10/2024
- 584/2024 de 4/10/2024

## Resolución 584/2024

**MODULACION CAUCION: de 6.000 € a 30.000€**

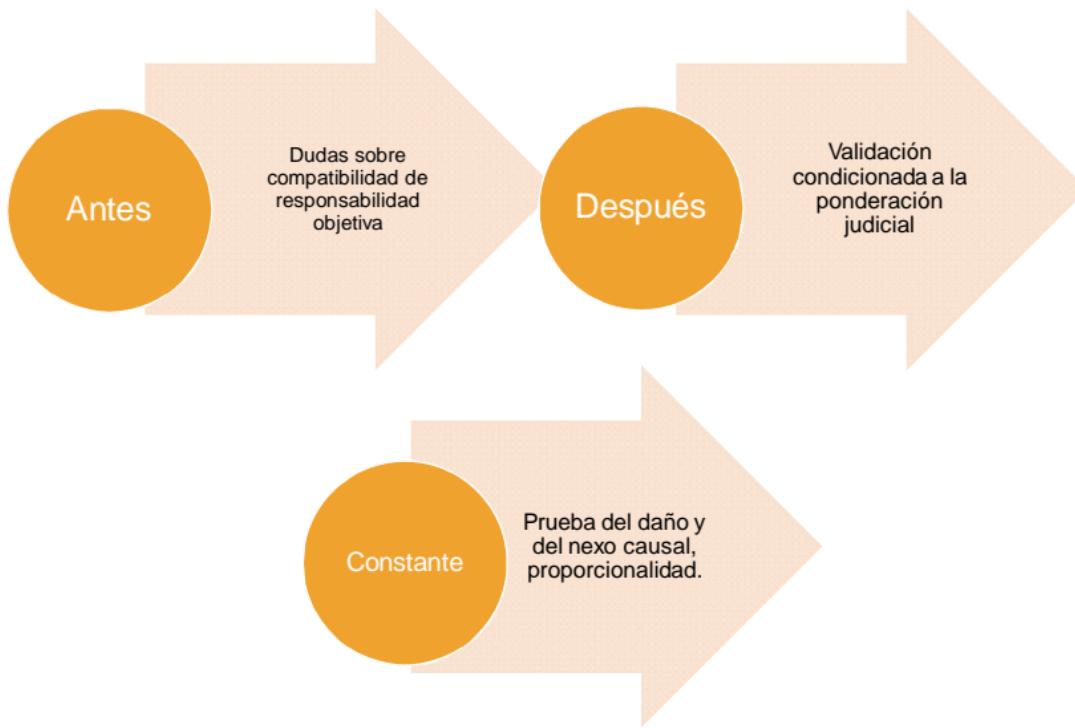
Se acuerdan **cautelares inaudita parte** ordenando **cese** musical: "Una Aventura Azul Tributo Musical a Bluey"

**Referencia expresa al caso Mylan** “se confirma la **corrección** del sistema española de responsabilidad objetiva”

Advertencia parte dispositiva: reserva a la demandada **posibilidad de reclamación de daños y perjuicios** si se acredita que no debió acordarse.

# Antes/después Mylan

## Comparativa



# Límites y exenciones prácticas

- No hay indemnización sin daño ni causalidad
- Daños remotos o conjeturales no proceden
- Buena fe del solicitante no excluye per se la responsabilidad objetiva

# Estrategia del solicitante de medidas

- Fortalecer el fumus: validez y alcance del derecho
- Ajustar caución al riesgo con metodología transparente
- Documentar la diligencia procesal y la proporcionalidad
- Considerar medidas menos intrusivas o compromisos conductuales

## Checklist para la práctica (solicitante)

- *Fumus* y validez: dossier técnico-jurídico sólido
- Caución: método, datos y escenarios
- Proporcionalidad: medidas graduales
- Cooperación procesal

# Estrategia del demandado afectado

- Solicitar revisión temprana y ajuste/refuerzo de caución
- Construir expediente económico desde el día 1
- Demostrar mitigación con evidencia operativa

## Checklist para la práctica (demandando)

- Registro continuo de ventas, pedidos, costes
- Plan de mitigación y comunicación con clientes
- Preparación pericial y modelización del daño

# Conclusiones



- Mylan legitima la responsabilidad objetiva sin automatismos
- La caución y la prueba económica son decisivas
- Mitigación del demandado influye en el *quantum*
- Diseño de la estrategia cautelar con visión de riesgo indemnizatorio

# Muchas gracias

[apadial@soltanola.com](mailto:apadial@soltanola.com)