

# La responsabilidad por los daños causados por medidas cautelares en materia de propiedad industrial e intelectual

Se examina la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero del 2024, *Mylan*, C-473/22, ECLI:EU:C:2024:8.

---

## ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela  
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

### 1. Preliminar

Como es notorio, en no pocas ocasiones los titulares de derechos de propiedad industrial solicitan medidas cautelares ante conductas que consideran infractoras y sucede que dichas medidas, después de ser acordadas por la autoridad judicial competente, son alzadas (ya sea porque el titular del derecho omite presentar la demanda, porque se entiende que no existe tal infracción o, incluso, porque se declara la nulidad del derecho de propiedad industrial invocado). Pues bien, en estos casos, es también muy frecuente que el sujeto que ha

soportado las medidas cautelares posteriormente levantadas solicite una indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de dichas medidas.

De hecho, esta posibilidad se encuentra expresamente reconocida en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (art. 50.7) y en la Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, conocida como directiva de *enforcement*. En concreto, en el artículo 9.7 de esta última se dispone 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 éste de manera adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas».

El Tribunal de Justicia se ha ocupado de esta disposición en algunas sentencias y lo ha vuelto a hacer en la reciente Sentencia de 11 de enero del 2024, *Mylan*, C-473/22 (ECLI:EU:C:2024:8), en la que aclara las incertidumbres que había generado el propio tribunal en uno de sus anteriores pronunciamientos.

## 2. La jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia

Aunque ya en su Sentencia de 16 de julio del 2015, *Diageo Brands*, C-681/13 (ECLI:EU:C:2015:471), declaró el Tribunal de Justicia que las medidas indemnizatorias por el alzamiento de las medidas cautelares «son garantías que el legislador consideró necesarias como contrapartida a las medidas provisionales rápidas y eficaces cuya existencia previó», fue en la Sentencia de 12 de septiembre del 2019, *Bayer Pharma*, C-688/17 (ECLI:EU:C:2019:722), en la que el tribunal se ocupó con más detenimiento de la indemnización de daños causados por las medidas cautelares posteriormente alzadas.

Por lo que ahora interesa, la parte más relevante de la sentencia *Bayer Pharma* es aquella

### Los Estados pueden prever un régimen de responsabilidad objetiva o subjetiva

en la que el tribunal se ocupa de analizar el eventual carácter automático de la indemnización, afirmando que el levantamiento de las medidas cautelares «no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales competentes puedan, de modo automático y, en cualquier caso, condenar al solicitante a reparar cualquier perjuicio sufrido por el demandado por razón de las citadas medidas».

A este respecto, el tribunal de Luxemburgo dejó sentado que, a efectos de determinar la procedencia de la indemnización, se puede valorar tanto la conducta del solicitante de las medidas cautelares —para comprobar si su petición ha sido abusiva— como la del sujeto contra el que se adoptaron las medidas cautelares posteriormente levantadas y que ha sufrido el daño cuya reparación se pretende. En efecto, según la sentencia *Bayer Pharma*, «los órganos jurisdiccionales nacionales competentes deben comprobar si, en un determinado asunto, el solicitante no ha hecho uso abusivo de tales medidas y procedimientos» y la directiva «debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece que no procede indemnizar a una persona por el perjuicio que haya sufrido como consecuencia de no haber actuado como cabe generalmente esperar de cualquier persona con el fin de evitar o de reducir su perjuicio».

La sentencia *Bayer Pharma* a la que se acaba de hacer referencia tuvo un notable impacto en la práctica y doctrina de distintos Estados miembros en los que tradicionalmente se venía entendiendo que la responsabilidad por los daños derivados de unas medidas cautelares posteriormente alzadas era una responsabilidad objetiva. Porque las declaraciones del Tribunal de Justicia en la referida sentencia

parecen ir en la línea de que la responsabilidad ha de ser subjetiva (en la medida en que los tribunales nacionales pueden tener en cuenta la conducta del solicitante de las medidas, además de la actuación del sujeto pasivo de éstas).

Tan importante es la cuestión, que se le ha vuelto a plantear al Tribunal de Justicia, el cual ha afrontado el problema en su reciente Sentencia de 11 de enero del 2024. Esta sentencia se dicta al hilo de un procedimiento por infracción de un certificado complementario de protección de los medicamentos seguido en Finlandia, que dio lugar a la adopción de medidas cautelares frente al demandado, posteriormente alzadas como consecuencia de la anulación del certificado complementario. Así las cosas, lo que se discute en el procedimiento nacional es si se ajusta a la directiva de *enforcement* la normativa finlandesa que establece el carácter objetivo de la responsabilidad por daños del solicitante de las medidas cautelares adoptadas y posteriormente alzadas. Y, a este propósito, las partes del procedimiento discrepan en la interpretación que ha de darse a la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia en la referida sentencia *Bayer Pharma*.

### 3. La doctrina de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero del 2024

La postura que mantiene el tribunal en esta nueva sentencia es que la Directiva 2004/48/CE no entra a regular el carácter objetivo o subjetivo de la responsabilidad en cuestión, dejando libertad en este punto a los Estados miembros. El análisis interpretativo del Tribunal de Justicia se centra, fundamentalmente, en el tenor literal de la norma, en su finalidad y en una ponderación de los intereses en juego.

Desde un punto de vista literal, la directiva sólo establece tres requisitos para que proceda la indemnización, requisitos cuya concurrencia deberá comprobar la correspondiente autoridad judicial nacional y entre los que no se encuentra la existencia de un comportamiento culposo del solicitante de las medidas provisionales. Dichos requisitos son los siguientes:

- 1.º) «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»;
- 2.º) la concurrencia de un daño;
- 3.º) la existencia de una relación de causalidad entre ese daño y las medidas.

Por lo que se refiere a la finalidad y génesis de la norma, con el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48/CE, la Unión Europea da cumplimiento al mandato del ya citado artículo 50.7 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Así las cosas, el tribunal pone de manifiesto que, al reproducir el tenor de este acuerdo, «el legislador de la Unión manifestó su voluntad, por una parte, de no armonizar las normas relativas a la indemnización del demandado más allá de lo exigido por dicho acuerdo y, por otra parte, de dejar a los Estados miembros un margen de maniobra en cuanto a la aplicación concreta del régimen de responsabilidad del solicitante», margen de maniobra que permite a los Estados miembros optar por un régimen de responsabilidad objetiva o por un régimen de responsabilidad por culpa.

En todo caso, el Tribunal de Justicia insiste en que, sea cual sea el régimen de responsabilidad que se adopte, la autoridad judicial nacional debe poder tener en cuenta todas las circunstancias del asunto del que conozca, incluido el comportamiento de todas las partes. De hecho, esta idea ya fue expuesta por el tribunal en su sentencia *Bayer Pharma* y la reitera ahora, aclarando que es de aplicación tanto en los regímenes de responsabilidad subjetiva como en los de responsabilidad de carácter objetivo.

Por lo demás, el Tribunal de Justicia también considera que un régimen de responsabilidad objetiva en el que las autoridades judiciales nacionales puedan tener en cuenta todas las circunstancias del caso, incluida la eventual participación del demandado en la producción del daño, es un régimen que respeta las obligaciones del artículo 3 de la directiva, según el cual las medidas, procedimientos y recursos establecidos para garantizar el respeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual han de ser «efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso».

El tribunal pone de manifiesto que el hecho de que se pueda tener en cuenta la eventual participación del demandado en la producción del daño que sufre como consecuencia de la adopción de las medidas cautelares posteriormente alzadas permite ante todo adaptar la cuantía indemnizatoria a tales circunstancias. En palabras del tribunal, «el derecho a indemnización previsto en el artículo 9, apartado 7, de dicha directiva no puede invocarse para cubrir la parte del daño que resulte del comportamiento de dicho demandado y que pueda haber dado lugar a agravar el perjuicio

inicialmente causado por las medidas provisionales». Pero, además, la toma en consideración de la conducta del demandado también atenúa un posible efecto disuasorio para el titular del derecho. Porque, de lo contrario, la imposibilidad de minorar la indemnización en atención a la conducta del demandado podría refrenar a los titulares de derechos a la hora de solicitar medidas cautelares.

Asimismo, un régimen de responsabilidad objetiva en los referidos términos también es, en opinión del Tribunal de Justicia, proporcionado. Se expone muy gráficamente en la sentencia cuando se afirma que «el hecho de que el demandado no tenga que demostrar una falta cometida por el solicitante es la contrapartida de que éste haya podido obtener tales medidas sin tener que aportar la prueba definitiva de una posible infracción». Y, además, ambas partes asumen un riesgo. Por un lado, el titular del derecho de propiedad industrial o intelectual que solicita las medidas cautelares está sujeto al riesgo de que, una vez estimadas, sean alzadas y deba indemnizar al demandado. Y éste, por su parte, también asume un riesgo al decidir comercializar productos litigiosos.

#### 4. Implicaciones en España de la doctrina del Tribunal de Justicia

Como es sabido, en nuestro país, la Ley de Enjuiciamiento Civil configura como un pronunciamiento debido la condena a pagar los daños y perjuicios cuando se alzan las medidas *ante causam* por falta de interposición tempestiva de la demanda (art. 730.2), las medidas adoptadas *inaudita altera parte* tras la estimación de la oposición del demandado (art. 741.2), o las medidas tras sentencia absolutoria firme, renuncia o desistimiento (art. 745). Y la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido

entendiendo que esta responsabilidad por daño es una responsabilidad de tipo objetivo, condicionada, eso sí, a la efectiva demostración de los daños o perjuicios sufridos por el demandado (*vide*, por ejemplo, la Sentencia núm. 584/2015, de 29 de octubre).

La sentencia *Bayer Pharma* generó dudas sobre el mantenimiento de esta jurisprudencia, aplicada igualmente por los tribunales inferiores en materia de propiedad industrial. Porque, aunque la sentencia *Bayer Pharma* no se centra tanto en la culpa o mala fe del solicitante de las medidas cautelares posteriormente alzadas cuanto en la del demandado, que puede haber obrado con culpa o mala fe y haber determinado la producción del daño que ha sufrido, en dicha sentencia el Tribunal

de Justicia declaró que los órganos jurisdiccionales nacionales competentes deben comprobar si, en un determinado asunto, el solicitante no ha hecho uso abusivo de tales medidas y procedimientos, lo que podía dar pie a entender que se estaba reconociendo el carácter subjetivo de dicha responsabilidad.

En todo caso, la nueva sentencia del Tribunal de Justicia en el caso *Mylan* ha venido a disipar toda duda sobre la compatibilidad del régimen de responsabilidad objetiva con la directiva de *enforcement*, si bien, en cumplimiento de la doctrina del Tribunal de Justicia, los tribunales españoles deberán tomar en consideración todas las circunstancias del caso, incluida la eventual participación del demandado en la producción del daño.

---

*Advertencia legal:* El contenido de este documento no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

Para más información, consulte nuestra web [www.ga-p.com](http://www.ga-p.com), o diríjase al siguiente e-mail de contacto: [info@ga-p.com](mailto:info@ga-p.com).