

**BASE DE DATOS DE Norma DEF.-**

Referencia: NCJ064349

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA**

Sentencia de 12 de septiembre de 2019

Sala Tercera

Asunto n.º C-688/17

**SUMARIO:****Propiedad intelectual. Patentes. Protección y medidas provisionales. Cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.**

El artículo 9.7, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, en particular el concepto de «indemnización adecuada» contemplado en dicha disposición, 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 y que, en circunstancias como las del litigio principal, lleva al juez a no condenar al solicitante de medidas provisionales a reparar el perjuicio causado por dichas medidas, aun cuando la patente sobre cuya base se solicitaron y se concedieron tales medidas haya sido posteriormente anulada, siempre que dicha normativa permita al juez tener debidamente en cuenta todas las circunstancias objetivas del asunto, incluido el comportamiento de las partes, con el fin de comprobar, en particular, que el solicitante no ha hecho un uso abusivo de las citadas medidas.

**PRECEPTOS:**

Directiva 2004/48/CE (Derechos de propiedad intelectual), arts. 1, 2.3, 3 y 9.

**PONENTE:***Don J. Malenovský.*

En el asunto C-688/17,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), mediante resolución de 9 de noviembre de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de diciembre de 2017, en el procedimiento entre

**Bayer Pharma AG**

y

**Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.,****Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por la Sra. A. Prechal, Presidenta de Sala, y los Sres. F. Biltgen, J. Malenovský (Ponente) y C.G. Fernlund y la Sra. L.S. Rossi, Jueces;

Abogado General: Sr. G. Pitruzzella;

Secretario: Sra. R. Șereș, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 9 de enero de 2019;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Bayer Pharma AG, por la Sra. E. Szakács y los Sres. J.K. Tálás e I. Molnár, ügyvédek;
- en nombre de Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., por los Sres. A. Szecskay y G. Bacher, ügyvédek;
- en nombre de Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft., por la Sra. K. Szamosi y los Sres. P. Lukácsi y Á. György, ügyvédek;
- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. L. Havas, F. Wilman y S.L. Kaléda, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 11 de abril de 2019;

dicta la siguiente

### Sentencia

1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9, apartado 7, de 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 (DO 2004, L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16).

2. Esta petición ha sido presentada en el marco de un litigio entre, por un lado, Bayer Pharma AG (en lo sucesivo, «Bayer») y, por el otro, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt (en lo sucesivo, «Richter») y Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft. (en lo sucesivo, «Exeltis»), a propósito del perjuicio que estas dos últimas sociedades pretenden haber sufrido como consecuencia de medidas conminatorias adoptadas contra ellas a instancias de Bayer.

#### Marco jurídico

##### *Derecho internacional*

3. El párrafo primero del preámbulo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo sobre los ADPIC»), que constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO 1994, L 336, p. 1), enuncia lo siguiente:

«Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo».

4. El artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, titulado «Naturaleza y alcance de las obligaciones», establece, en su apartado 1, lo siguiente:

«Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.»

5. El artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, titulado «Medidas provisionales», dispone en su apartado 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 este una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.»

### ***Derecho de la Unión***

6. Los considerandos 4, 5, 7, 8, 10 y 22 de la Directiva 2004/48 enuncian lo siguiente:

«(4) En el plano internacional, todos los Estados miembros, así como la propia Comunidad para lo que respecta a los temas de su competencia, están vinculados por el [Acuerdo sobre los ADPIC]. [...]

(5) El Acuerdo sobre los ADPIC contiene, entre otras, disposiciones relativas a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, que constituyen normas comunes aplicables a nivel internacional y se ponen en práctica en todos los Estados miembros. La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones internacionales de los Estados miembros, incluidas las contraídas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

[...]

(7) De las consultas realizadas por la Comisión sobre esta cuestión se desprende que en los Estados miembros aún persisten, pese al Acuerdo sobre los ADPIC, importantes disparidades por lo que respecta a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual. Así, de un Estado miembro a otro varía considerablemente la forma de aplicar las medidas provisionales que se utilizan principalmente para proteger las pruebas, y lo mismo sucede con el cálculo de los daños y perjuicios o las formas de aplicación de los mandamientos judiciales. [...]

(8) Las disparidades existentes entre los regímenes de los Estados miembros por lo que respecta a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual son perjudiciales para el buen funcionamiento del mercado interior y no permiten garantizar que los derechos de propiedad intelectual disfruten de un nivel de protección equivalente en toda la Comunidad. [...]

[...]

(10) El objetivo de la presente Directiva es aproximar [las legislaciones de los Estados miembros] para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.

[...]

(22) También es imprescindible establecer medidas provisionales que permitan la cesación inmediata de la infracción sin esperar una decisión sobre el fondo, al mismo tiempo que se respetan los derechos a la defensa, se vela por la proporcionalidad de las medidas provisionales respecto a las particularidades de cada caso y se proporcionan las garantías necesarias para cubrir los gastos y perjuicios ocasionados a la parte demandada por una petición injustificada. Estas medidas están especialmente justificadas en los casos en que se establezca debidamente que cualquier retraso puede ocasionar un perjuicio irreparable al titular de un derecho de propiedad intelectual.»

7. A tenor del artículo 1 de esta Directiva:

«La presente Directiva se refiere a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. A los fines de la presente Directiva, el término “derechos de propiedad intelectual” incluirá los derechos de propiedad industrial.»

8. El artículo 2 de la misma Directiva, que lleva por título «Ámbito de aplicación», dispone lo siguiente en su apartado 3:

«La presente Directiva no afectará a:

[...]

b) las obligaciones internacionales de los Estados miembros, en particular el Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las relativas a procedimientos y sanciones penales;

[...]».

9. El capítulo II de la Directiva 2004/48, titulado «Medidas, procedimientos y recursos», comprende sus artículos 3 a 15. A tenor de dicho artículo 3, titulado «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, procedimientos y recursos serán justos y equitativos, no serán inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

2. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán asimismo 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.»

10. El artículo 9 de la Directiva 2004/48, titulado «Medidas provisionales y cautelares», establece lo siguiente:

«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 y, cuando proceda, si así dispone el Derecho nacional, bajo pago de multa coercitiva, la continuación de las infracciones alegadas de ese derecho, o a supeditar tal continuación a la presentación de garantías destinadas a asegurar la indemnización del titular; [...]

b) ordenar la incautación o la entrega de mercancías sospechosas de infringir un derecho de propiedad intelectual para impedir su introducción o circulación en los circuitos comerciales.

2. En caso de infracciones cometidas a escala comercial, los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales puedan ordenar, si la parte perjudicada justifica circunstancias que puedan poner en peligro el cobro de los daños y perjuicios, el embargo preventivo de los bienes muebles e inmuebles del supuesto infractor, incluido el bloqueo de sus cuentas bancarias y otros activos. [...]

[...]

7. En los casos en que las medidas provisionales hayan sido revocadas 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.»

### ***Derecho húngaro***

11. En virtud del artículo 18, apartados 1 y 2, de la a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (Ley n.º XXXIII de 1995, sobre la protección de las patentes), la protección conferida por una patente comenzará con la publicación de la solicitud y sus efectos se remontarán al día de la solicitud. Esta protección será provisional y solo se convertirá en definitiva si el solicitante obtiene una patente por su invención.

**12.** El artículo 156, apartado 1, de la a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Ley n.º III de 1952, de Enjuiciamiento Civil), dispone lo siguiente:

«Mediante medida provisional, el juez podrá ordenar, a solicitud de parte, que se cumpla el contenido de la demanda o de la demanda reconventional o de la demanda de medidas provisionales, si ello resulta necesario para evitar un perjuicio inminente o para mantener inalterada la situación de la que trae causa el litigio o para preservar un derecho preponderante del solicitante, y si el perjuicio que causa la medida no es superior al beneficio que puede obtenerse con la misma. Deberá acreditarse la verosimilitud de los hechos que fundamentan la solicitud. [...]»

**13.** A tenor del artículo 339, apartado 1, de la a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ley n.º IV de 1959, por la que se establece el Código Civil; en lo sucesivo, «Código Civil»):

«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.»

**14.** El artículo 340, apartado 1, del Código Civil establece lo siguiente:

«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 la parte del perjuicio que sea la consecuencia del incumplimiento de esta obligación por la víctima.»

### **Litigio principal y cuestiones prejudiciales**

**15.** El 8 de agosto de 2000, Bayer presentó ante la Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual, Hungría; en lo sucesivo, «Oficina») una solicitud de patente relativa a un producto farmacéutico que contenía un principio anticonceptivo. La Oficina publicó dicha solicitud el 28 de octubre de 2002.

**16.** Richter, en noviembre de 2009 y en agosto de 2010, y Exeltis, en octubre de 2010, iniciaron la comercialización en Hungría de productos farmacéuticos anticonceptivos (en lo sucesivo, «productos en cuestión»).

**17.** El 4 de octubre de 2010, la Oficina expidió una patente a Bayer.

**18.** El 8 de noviembre de 2010, Richter presentó ante la Oficina una solicitud de declaración de no infracción, con el fin de que declarase que los productos en cuestión no infringían la patente de Bayer.

**19.** El 9 de noviembre de 2010, Bayer solicitó al órgano jurisdiccional remitente, el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), la adopción de medidas provisionales al objeto de prohibir a Richter y a Exeltis la comercialización de los productos en cuestión. Tales demandas de medidas provisionales fueron desestimadas por no haberse acreditado la verosimilitud de la infracción de la patente.

**20.** El 8 de diciembre de 2010, Richter y Exeltis presentaron ante la Oficina una solicitud de anulación de la patente de Bayer.

**21.** El 25 de mayo de 2011, Bayer presentó nuevas demandas de medidas provisionales ante el órgano jurisdiccional remitente que, mediante autos ejecutivos de 11 de julio de 2011 que entraron en vigor el 8 de agosto de 2011, prohibió a Richter y a Exeltis la comercialización de los productos en cuestión, al tiempo que les imponía la obligación de constituir garantías.

**22.** El 11 de agosto de 2011, Bayer inició ante el órgano jurisdiccional remitente sendos procedimientos por infracción de patente contra Richter y Exeltis. Tales procedimientos fueron suspendidos a la espera de que se adoptase una decisión definitiva en el marco del procedimiento de anulación de la patente de Bayer.

**23.** Pronunciándose sobre los recursos interpuestos por Richter y Exeltis contra los autos de 11 de julio de 2011, el Fővárosi Ítéltábla (Tribunal Superior de la Capital, Hungría) anuló tales autos por vicios de procedimiento, respectivamente, el 29 de septiembre y el 4 de octubre de 2011, y devolvió el asunto al órgano jurisdiccional remitente.

**24.** Mediante autos de 23 de enero de 2012 y de 30 de enero de 2012, el órgano jurisdiccional remitente desestimó las demandas de medidas provisionales de Bayer. Al tiempo que señaló que Richter y Exeltis habían accedido al mercado infringiendo la patente, indicó que la adopción de tales medidas no podía considerarse proporcionada habida cuenta, en particular, de la fase avanzada en que se encontraba el procedimiento de anulación de la patente de Bayer y de la retirada de una patente europea equivalente. Mediante resolución de 3 de mayo de 2012, el Fővárosi Ítéltábla (Tribunal Superior de la Capital) confirmó ambos autos.

**25.** Mediante resolución de 14 de junio de 2012, la Oficina estimó parcialmente la solicitud de anulación de la patente de Bayer presentada por Richter y Exeltis. A raíz de una nueva solicitud presentada por estas últimas, la Oficina revocó su resolución de 14 de junio de 2012 y, mediante resolución de 13 de septiembre de 2012, anuló íntegramente dicha patente.

**26.** Mediante auto de 9 de septiembre de 2014, el órgano jurisdiccional remitente anuló la resolución de la Oficina de 13 de septiembre de 2012. Además, modificó la resolución de esta última de 14 de junio de 2012 y anuló la patente de Bayer en su totalidad.

**27.** Mediante auto de 20 de septiembre de 2016, el Fővárosi Ítéltábla (Tribunal Superior de la Capital) confirmó dicho auto.

**28.** El 3 de marzo de 2017, el órgano jurisdiccional remitente puso fin al procedimiento por infracción de patente entre Bayer y Exeltis, a raíz del desistimiento de Bayer.

**29.** Mediante resolución de 30 de junio de 2017, el órgano jurisdiccional remitente desestimó definitivamente la demanda por infracción de patente presentada por Bayer contra Richter, dada la anulación definitiva de la patente de Bayer.

**30.** Richter, mediante demanda reconvenzional presentada el 22 de febrero de 2012, y Exeltis, mediante demanda presentada el 6 de julio de 2017, han solicitado que se condene a Bayer a indemnizar el perjuicio que estiman haber sufrido como consecuencia de las medidas provisionales mencionadas en el apartado 21 de la presente sentencia.

**31.** Bayer solicita ante el órgano jurisdiccional remitente que se desestimen dichas demandas, alegando que las propias Richter y Exeltis provocaron el perjuicio que alegan haber sufrido, al haber introducido en el mercado los productos en cuestión de forma intencionada e ilegal. En consecuencia, de conformidad con el artículo 340, apartado 1, del Código Civil, carecen de base jurídica para solicitar la indemnización de dicho perjuicio.

**32.** En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente estima, en esencia, que al no existir en el Derecho húngaro disposición alguna que regule específicamente las situaciones contempladas en el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48, las normas generales del Código Civil relativas a la responsabilidad y a la reparación deben interpretarse a la luz de dicha disposición. Sin embargo, alberga dudas, en primer lugar, sobre el alcance de la norma contenida en el artículo 9, apartado 7, de dicha Directiva y se pregunta, en particular, si esa disposición se limita a garantizar al demandado un derecho a indemnización o si también define el contenido de tal derecho. En segundo lugar, se pregunta si el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48 se opone a que el juez nacional, en aplicación de una disposición de Derecho civil de un Estado miembro, examine qué papel desempeñó el demandado en la producción del perjuicio.

**33.** Dadas estas circunstancias, el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ¿Debe interpretarse la expresión “indemnice [...] de manera adecuada”, que figura en el artículo 9, apartado 7, de la Directiva [2004/48], en el sentido de que los Estados miembros deben establecer las normas jurídicas sustantivas relativas a la responsabilidad de las partes, así como a la cuantía y al modo de la indemnización, en virtud de las cuales los tribunales de los Estados miembros pueden ordenar que el solicitante indemnice al demandado por los perjuicios causados por medidas que el tribunal dejó posteriormente sin efecto o que dejaron de ser aplicables posteriormente debido a una acción u omisión del solicitante, o en los casos en que el tribunal comprobó posteriormente que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿se opone el artículo 9, apartado 7, de la Directiva [2004/48] a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual deben aplicarse a la indemnización contemplada en esa disposición de la Directiva las normas generales del Estado miembro relativas a la responsabilidad civil y a la indemnización, conforme a las cuales el tribunal no puede obligar al solicitante a reparar los perjuicios causados por una medida provisional que posteriormente resultó infundada por nulidad de la patente y que se produjeron por no haber actuado el demandado como generalmente cabía esperar en la situación de que se trate, o de cuya producción es responsable el demandado por ese mismo motivo, siempre que el solicitante, al instar la medida provisional, actuara como generalmente cabía esperar en tal situación?»

#### **Acerca de las cuestiones prejudiciales**

**34.** Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48, en particular el concepto de «indemnización adecuada» contemplado en dicha disposición, debe interpretarse en el sentido de que 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 generalmente cabe esperar de cualquier persona con el fin de evitar o reducir su perjuicio y que, en circunstancias como las del litigio principal, lleva al juez a no condenar al solicitante de medidas provisionales a reparar el perjuicio causado por dichas medidas, aun cuando la patente sobre cuya base se solicitaron y se concedieron tales medidas haya sido posteriormente anulada.

**35.** Para responder a estas cuestiones procede, en primer lugar, determinar si incumbe a los Estados miembros definir el contenido, el alcance y las condiciones del concepto de «indemnización adecuada» al que hace referencia el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48, tal como propugna el órgano jurisdiccional remitente.

**36.** A este respecto, cabe señalar de entrada que el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48 establece que 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 medidas provisionales en los casos en que tales medidas hayan sido revocadas 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.

**37.** Aunque no se mencione expresamente en dicha disposición, de la sistemática general del artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48 se desprende claramente que está destinado a los Estados miembros y que les obliga a establecer en su Derecho nacional el conjunto de medidas previstas en el citado artículo 9, incluidas las contempladas en su apartado 7, como confirma asimismo el considerando 22 de la referida Directiva.

**38.** Así pues, el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que obliga a los Estados miembros a facultar, en su legislación, a los órganos jurisdiccionales competentes para que condenen al solicitante, a petición del demandado, a reparar el perjuicio causado por las medidas provisionales contempladas en dicho artículo.

**39.** Del tenor del artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48 también se desprende que dicha facultad, en primer lugar, puede ejercerse bien cuando las medidas provisionales estén derogadas o dejen de ser aplicables en virtud de una acción o una omisión del solicitante, o bien cuando se compruebe posteriormente que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual. En segundo lugar, dicha

facultad debe referirse a «todos los perjuicios» causados por las medidas contempladas y, en tercer lugar, la reparación debe realizarse en forma de una «indemnización adecuada».

**40.** En lo que atañe, más concretamente, a ese concepto de «indemnización adecuada», procede recordar que de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión Europea de una interpretación autónoma y uniforme que debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de dicha disposición y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar (sentencia de 21 de octubre de 2010, Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, apartado 32 y jurisprudencia citada).

**41.** Pues bien, dado que el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48 no contiene remisión alguna al Derecho nacional de los Estados miembros en lo que atañe al citado concepto de «indemnización adecuada», este último debe ser objeto de tal interpretación autónoma y uniforme, sin que pueda entrar en el ámbito de los diferentes Estados miembros.

**42.** Esta conclusión queda corroborada por el objetivo perseguido por la Directiva 2004/48. En efecto, esta precisa, en su considerando 10, que su objetivo es aproximar las legislaciones de los Estados miembros para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.

**43.** A este respecto, el considerando 7 de la Directiva 2004/48 señala la existencia de disparidades importantes entre los Estados miembros, en particular por lo que respecta a la forma de aplicar las medidas provisionales. Además, su considerando 8 recuerda que tales disparidades son perjudiciales para el buen funcionamiento del mercado interior y no permiten garantizar que los derechos de propiedad intelectual disfruten de un nivel de protección equivalente en toda la Unión.

**44.** Pues bien, una interpretación según la cual los distintos Estados miembros tuvieran libertad para precisar ellos mismos el contenido, el alcance así como las formas de aplicación del concepto de «indemnización adecuada» contemplado en el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48 desconocería ese objetivo de equivalencia y homogeneidad en el elevado nivel de la protección de la propiedad intelectual perseguido por el legislador de la Unión.

**45.** La conclusión que figura en el apartado 41 de la presente sentencia no vulnera las obligaciones emanadas del Acuerdo sobre los ADPIC, que vincula tanto a la Unión como a sus Estados miembros y al que la Directiva 2004/48 se refiere en varias ocasiones.

**46.** En efecto, el Acuerdo sobre los ADPIC dispone, en su artículo 1, apartado 1, en particular que «los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos». El alcance de esta disposición general se extiende también al artículo 50, apartado 7, de dicho Acuerdo, cuyo tenor es sustancialmente idéntico al del artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48 y que también menciona el concepto de «indemnización adecuada».

**47.** Por otra parte, este Acuerdo que, según el párrafo primero de su preámbulo tiene por objeto garantizar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, admite expresamente, en su artículo 1, apartado 1, la posibilidad de que los Miembros apliquen una protección más amplia que la prevista en él.

**48.** Pues bien, tales son precisamente las soluciones por las que optó el legislador de la Unión al adoptar la Directiva 2004/48, cuyo objetivo principal, recordado en el apartado 42 de la presente sentencia, consiste en garantizar, en el sistema jurídico propio de la Unión y de sus Estados miembros, un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo.

**49.** Habida cuenta de lo anterior, procede considerar el concepto de «indemnización adecuada» como un concepto autónomo del Derecho de la Unión que debe recibir una interpretación uniforme en el territorio de esta última.

**50.** A este respecto, según resulta del apartado 38 de la presente sentencia, el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48 obliga a los Estados miembros a facultar a sus órganos jurisdiccionales nacionales para ordenar, en las circunstancias previstas en esa disposición, que se indemnice al demandado de manera adecuada.

**51.** Por consiguiente, corresponde a esos órganos jurisdiccionales nacionales apreciar, en el ejercicio de la facultad así delimitada de la que están investidos, las circunstancias específicas del asunto de que conocen al objeto de determinar si procede condenar al solicitante a pagar al demandado una indemnización que debe ser «adecuada», es decir, justificada a la luz de esas circunstancias.

**52.** En particular, si bien el ejercicio de su facultad de ordenar tal indemnización está estrictamente sujeto a los requisitos previos según los cuales bien las medidas provisionales deben haber sido derogadas o haber dejado de ser aplicables debido a cualquier acción u omisión del solicitante, o bien debe declararse posteriormente que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, el hecho de que en un asunto concreto concurren tales requisitos 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.

**53.** En el litigio principal consta, en primer lugar, que la patente fue concedida después de que Richter hubiera empezado a comercializar los productos en cuestión y que, cuando la demandante en el litigio principal solicitó por primera vez la adopción de medidas provisionales y, a raíz de ser denegadas, solicitó de nuevo, el 25 de mayo de 2011, la adopción de tales medidas en respuesta a dicha comercialización, era titular de la citada patente.

**54.** En segundo lugar, consta asimismo que, en esa misma fecha, las demandadas en el litigio principal ya habían presentado, por su parte, una solicitud de anulación de esa patente ante la Oficina.

**55.** En tercer lugar, es preciso recordar que, tras haber sido concedidas, el 11 de julio de 2011, por el órgano jurisdiccional remitente, dichas medidas provisionales fueron anuladas, respectivamente los días 29 de septiembre y 4 de octubre de 2011, por el tribunal que conoció de la apelación y que el órgano jurisdiccional remitente, al tiempo que consideraba que las demandadas en el litigio principal habían accedido al mercado infringiendo la patente de Bayer, no renovó, a raíz de la remisión de dichos asuntos ante ella, tales medidas provisionales, habida cuenta de la fase avanzada en que se encontraba el procedimiento de nulidad de la citada patente y de la retirada de una patente europea equivalente.

**56.** En cuarto y último lugar, la patente de Bayer fue anulada, primero mediante resolución de la Oficina de 13 de septiembre de 2012 y, después, mediante auto del órgano jurisdiccional remitente de 9 de septiembre de 2014.

**57.** Pues bien, de la resolución de remisión y de las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que, en estas circunstancias, la legislación nacional controvertida en el litigio principal no permite al juez ordenar al solicitante que repare el perjuicio causado al demandado por dichas medidas provisionales derogadas.

**58.** Tal es el contexto preciso en el que debe responderse, en segundo lugar, a la cuestión de si el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48, en particular el concepto de «indemnización adecuada» en él contemplado, se opone a la aplicación, en estas circunstancias, de una legislación nacional que excluye, en esencia, que el demandado pueda obtener la reparación del perjuicio que ha sufrido por no haber actuado como generalmente cabía esperar de toda persona en la situación dada, con el fin de evitar o de reducir ese perjuicio, siempre que el solicitante, al instar la medida provisional, actuara como generalmente cabía esperar de toda persona en la situación dada.

**59.** A falta de indicación expresa al respecto en el tenor del artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48, procede interpretarlo, según una jurisprudencia constante, basándose en el contexto y en la finalidad de la

normativa de la que forma parte (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de junio de 2018, Koppers Denmark, C-49/17, EU:C:2018:395, apartado 22).

**60.** Por lo que respecta a ese contexto, en primer lugar procede señalar que del considerando 22 in fine de la Directiva 2004/48 se desprende que la indemnización adecuada prevista en su artículo 9, apartado 7, constituye una garantía que el legislador de la Unión consideró necesaria para cubrir los gastos y perjuicios ocasionados a la parte demandada por una «petición injustificada» de medidas provisionales.

**61.** Conforme al considerando 22 de la Directiva 2004/48, las medidas provisionales previstas en su artículo 9 están especialmente justificadas en los casos en que se establezca debidamente que cualquier retraso puede ocasionar un perjuicio irreparable al titular de un derecho de propiedad intelectual.

**62.** De ello resulta que la constatación del carácter injustificado de una demanda de medidas provisionales presupone, ante todo, que no existe riesgo de ocasionar un perjuicio irreparable al titular de un derecho de propiedad intelectual, en caso de retraso en la adopción de las medidas solicitadas por este.

**63.** A este respecto, cuando los demandados comercializan sus productos a pesar de que se ha presentado una solicitud de patente o de que existe una patente que puede obstar para dicha comercialización - extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente- tal comportamiento puede considerarse, a primera vista, constitutivo de un indicio objetivo de la existencia de un riesgo, para el titular de dicha patente, de un perjuicio irreparable en caso de retraso en la adopción de las medidas solicitadas por él. Por lo tanto, la demanda de medidas provisionales presentada por este último como respuesta a tal comportamiento no puede calificarse a priori de «injustificada», en el sentido del artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48, interpretado a la luz del considerando 22 de la misma.

**64.** Si bien el hecho de que las medidas provisionales controvertidas en el litigio principal fueran derogadas puede constituir, como se ha precisado en el apartado 52 de la presente sentencia, uno de los requisitos necesarios para el propio ejercicio de la facultad prevista en el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48, no puede considerarse en sí mismo como un elemento de prueba determinante del carácter injustificado de la demanda que dio lugar a la concesión de las medidas provisionales derogadas.

**65.** Una conclusión diferente podría tener como efecto, en circunstancias como las del litigio principal, disuadir al titular de la patente de que se trata de recurrir a las medidas contempladas en el artículo 9 de la Directiva 2004/48, por lo que sería contraria al objetivo de esta Directiva, consistente en garantizar un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual.

**66.** En segundo lugar, en lo que atañe al comportamiento del solicitante, el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse a la luz de su artículo 3, que establece una «obligación general» que rige para todo el capítulo II de esta Directiva, del que también forma parte el artículo 9.

**67.** En virtud del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48, las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual objeto de dicha Directiva se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.

**68.** De este modo, esta disposición obliga a los Estados miembros y, en definitiva, a los órganos jurisdiccionales nacionales, a ofrecer garantías de que, en particular, las medidas y los procedimientos contemplados en el artículo 9 de la Directiva 2004/48 no se utilicen de forma abusiva.

**69.** A tal efecto, los órganos jurisdiccionales nacionales competentes deben comprobar si, en un determinado asunto, el solicitante no ha hecho uso abusivo de tales medidas y procedimientos.

**70.** En consecuencia, incumbe al órgano jurisdiccional remitente verificar que el solicitante no abusó de la medida prevista en el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48. Para ello, debe tener debidamente en cuenta todas las circunstancias objetivas del asunto, incluido el comportamiento de las partes.

**71.** A la vista de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48, en particular el concepto de «indemnización adecuada» contemplado en dicha disposición, 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 y que, en circunstancias como las del litigio principal, lleva al juez a no condenar al solicitante de medidas provisionales a reparar el perjuicio causado por dichas medidas, aun cuando la patente sobre cuya base se solicitaron y se concedieron tales medidas haya sido posteriormente anulada, siempre que dicha normativa permita al juez tener debidamente en cuenta todas las circunstancias objetivas del asunto, incluido el comportamiento de las partes, con el fin de comprobar, en particular, que el solicitante no ha hecho un uso abusivo de las citadas medidas.

### **Costas**

**72.** Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

**El artículo 9, apartado 7, de 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, en particular el concepto de «indemnización adecuada» contemplado en dicha disposición, 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 y que, en circunstancias como las del litigio principal, lleva al juez a no condenar al solicitante de medidas provisionales a reparar el perjuicio causado por dichas medidas, aun cuando la patente sobre cuya base se solicitaron y se concedieron tales medidas haya sido posteriormente anulada, siempre que dicha normativa permita al juez tener debidamente en cuenta todas las circunstancias objetivas del asunto, incluido el comportamiento de las partes, con el fin de comprobar, en particular, que el solicitante no ha hecho un uso abusivo de las citadas medidas.**

Firmas

\* Lengua de procedimiento: húngaro.

Fuente: sitio internet del Tribunal de Justicia.