



Roj: **AAP B 8612/2017** - ECLI: **ES:APB:2017:8612A**

Id Cendoj: **08019370152017200019**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **29/12/2017**

Nº de Recurso: **185/2016**

Nº de Resolución: **161/2017**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **JOSE MARIA FERNANDEZ SEIJO**

Tipo de Resolución: **Auto**

**Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil**

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08013

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120150000942

**Recurso de apelación 185/2016 -1ª**

Materia: Incidente

**Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 07 de Barcelona**

**Procedimiento de origen: P.S. Cuestión incidental de especial pronunciamiento 69/2015**

Parte recurrente/Solicitante: KERN PHARMA SL, SANDOZ FARMACÉUTICA S.A, LABORATORIOS CINFA S.A.

Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro, Ignacio Lopez Chocarro, Ignacio Lopez Chocarro

Abogado/a:

Parte recurrida: **PFIZER** SLU, **PFIZER** INC.

Procurador/a: Angel Quemada Cuatrecasas

Abogado/a:

**Cuestiones.-** Propiedad Industrial. Patentes. Determinación de daños y perjuicios.

**AUTO Nº 161/2017**

Componen el tribunal los siguientes magistrados:

José Mª RIBELLES ARELLANO

Luís RODRÍGUEZ VEGA

José Mª FERNÁNDEZ SEIJO

En Barcelona a veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete.

**Parte apelante** .- Kern Pharma, S.L., Sandoz Farmacéutica, S.A. y Laboratorios Cinfa, S.A.

Abogado.- Javier Huarte Larrañaga.

Procurador.- Ignacio López Chocarro.

**Parte apelada** .- **Pfizer** Inc y **Pfizer**, S.L.U.



Abogados.- Miquel Montañá y Josep Montefusco.

Procurador.- Ángel Quemada Cuatrecasas.

**Resolución recurrida** .- Auto.

Fecha.- 3 de diciembre de 2015, aclarado y complementado por auto de 2 de febrero de 2016 .

Demandante.- Kern Pharma, S.L., Sandoz Farmacéutica, S.A. y Laboratorios Cinfa, S.A.

Demandada.- **Pfizer** Inc y **Pfizer**, S.L.U.

## ANTECEDENTES DE HECHO

**Primero.-** La parte dispositiva del auto apelado es de la siguiente: « que **estimo** como **parcialmente** la oposición formulada por el Procurador de los Tribunales D. Ángel Quemada Cuatrecasas en nombre y representación de **PFIZER INC.** y **PFIZER, S.L.U.**, contra la solicitud de indemnización de daños y perjuicios solicitada en los presentes autos a instancia de KERN PHARMA S.L., SANDOZ FARMACÉUTICA S.A. y LABORATORIOS CINFA S.A., representadas por el Procurador D. Ignacio López Chocarro; y **condeno** a **PFIZER INC.** y **PFIZER S.L.U.**, a abonar los daños y perjuicios irrogados a KERN PHARMA S.L., SANDOZ FARMACÉUTICA S.A. y LABORATORIOS CINFA, S.A., sobre la base del dictamen pericial aportado por las demandantes con las siguientes correcciones:

1) **En materia de daño emergente** : Se estima la solicitud de daños en su integridad pero con un factor de corrección que se fija ponderadamente en un 20% respecto de los daños reclamados en concepto de destrucción por cada una de las demandantes que daría el siguiente resultado en ese concepto: CINFA 248.513,01 euros, SANDOZ 71.724,67 euros, KERN 202.290,8 euros.

2) **En materia de lucro cesante:**

2.a.) El porcentaje que se ha de sumar a las ventas Sell-In ha de ser fijo del 10% y no el apreciado por el dictamen pericial de la actora.

2.b.) Respecto de la demandante KERN, el porcentaje de distribución de sus dos productos ha de ser de 69,80% para VIZARSIN y 30,20% para SILDENAFILO KERN, no los aplicados por el dictamen pericial de la actora.

2.c.) Para la fase C, solamente cabe computar para el cálculo del perjuicio que hace el perito de la parte actora un período de seis meses, desde el 1 de julio de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013 ».

El auto fue aclarado y complementado por una resolución posterior, de 2 de febrero de 2016, que, en su parte dispositiva establecía: « **DECIDO** : Ha lugar a realizar **parcialmente** el complemento interesado por D. Ángel Quemada Cuatrecasas, en nombre y representación de **PFIZER INC** y **PFIZER S.L.U.**, en relación con el auto dictado en fecha 3 de diciembre de 2015 , al que se ha de añadir en el **fundamento de derecho décimo** un punto **10.11** con el siguiente contenido: Se considera más lógico y coherente, sin que quepa apreciar una razón que justifique un trato distinto, la utilización para todos los productos de CINFA, KERN y SANDOZ (incluido el Vizarsin) los márgenes determinados por el Sr. Carlos Francisco en la fase B, para los cálculos de la Fase C.

Y se debe añadir al **fallo un punto 2.d)** con el siguiente contenido: Para la fase C se ha de utilizar para todos los productos de CINFA, KERN y SANDOZ (incluido el Vizarsin) los márgenes determinados por el Sr. Carlos Francisco en la fase B» .

**Segundo.-** Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación el 4 de marzo de 2016 por la representación procesal de Kern Pharma,, S.L., Sandoz Farmacéutica, S.A. y Laboratorios Cinfa, S.A.

**Tercero.-** Conferido traslado a la parte contraria, ésta presentó escrito de oposición e impugnación el 6 de abril de 2016.

**Cuarto.-** La parte apelante se opuso a la impugnación por escrito de 29 de abril.

**Quinto.-** Se remitieron los autos a esta Sección de la Audiencia Provincial, se personaron las partes y, tras los trámites correspondientes, se señaló audiencia para votación y fallo prevista para el día 25 de mayo de 2017.

**Sexto.-** Por Decreto de 8 de septiembre de 2017 se tuvo por desistidas a **Pfizer S.L.U.** y **Pfizer** Inc del recurso presentado respecto de Sandoz farmacéutica S.A.; de igual modo se tuvo por desistida a Sandoz respecto de sus pretensiones en segunda instancia.

Es ponente José M<sup>a</sup> FERNÁNDEZ SEIJO.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.- Circunstancias necesarias para resolver el recurso.***I. Antecedentes procesales.*

1.- Kern Pharma, S.L. (Kern), Sandoz Farmacéutica, S.A. (Sandoz) y Laboratorios Cinfa, S.A. (Cinfa) interpusieron, al amparo de los artículos 741.2 y 742 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), un incidente de determinación de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las medidas cautelares adoptadas por el Juzgado Mercantil 7 de Barcelona en los autos 613/11.

1.1. La solicitud de referencia tenía por objeto la adopción de medidas cautelares en un procedimiento de infracción de patente instado por **Pfizer** Inc y **Pfizer**, S.L.U. (**Pfizer**) contra varias farmacéuticas que habían comercializado o estaban a punto de comercializar medicamentos de Sildenafil, un producto farmacéutico destinado a mitigar algunos problemas de disfunción eréctil. Pfizer comercializaba el medicamento bajo el nombre registrado de Viagra. Pfizer era la titular de la patente del Sildenafil, patente que caducaba el 22 de junio de 2013.

1.2. Concretamente Kern había comercializado desde diciembre de 2009 un medicamento denominado Vizarsin y, desde diciembre de 2011 un medicamento genérico con ese principio activo. Sandoz y Cinfa también comercializaban un medicamento genérico con ese principio activo.

1.3. El Juzgado Mercantil 7 de Barcelona adoptó medidas cautelares ordenando el cese en la comercialización de los medicamentos de los allí demandados por auto de 21 de febrero de 2012, que se hizo efectivo el 24 de abril de 2012.

1.4. Las medidas cautelares fueron revocadas por auto de esta Sección de la Audiencia Provincial el 8 de enero de 2014, sin embargo, las medidas cautelares estuvieron en vigor un período más breve ya que la patente caducó el 22 de junio de 2013, por lo tanto, el período en el que Kern, Sandoz y Cinfa se vieron afectadas por la orden de cese fue de poco menos de 14 meses (del 24 de abril de 2012 al 22 de junio de 2013). No hay controversia respecto de ese período de vigencia de las medidas cautelares.

2.- Kern, Sandoz y Cinfa presentaron relación detallada de los daños y perjuicios reclamados por medio de demanda incidental tramitada conforme a las reglas del artículo 712 y siguientes de la LEC. Pfizer se opuso a la petición efectuada de contrario, circunstancia que determinó la celebración de vista en la que se practicó prueba, básicamente pericial.

Tras los trámites correspondientes, el Juzgado dictó el auto el 3 de diciembre de 2015, aclarado y complementado por auto de 2 de febrero de 2016. En estas resoluciones se estimó la petición de determinación de daños y perjuicios solicitada por Kern, Sandoz y Cinfa, aunque se limitaron sensiblemente los conceptos y cantidades fijados inicialmente por los perjuicios.

3.- Tanto el auto de determinación de daños y perjuicios como su complemento fueron recurridos por todas las partes, que solicitan, en segunda instancia, que se revisen los criterios seguidos por el juzgado de instancia tanto para reconocer a Kern, Sandoz y Cinfa el derecho a ser indemnizadas, como los conceptos y partidas de esa indemnización.

*II. Resoluciones recurridas.*

4.- Como hemos indicado, se recurre tanto el auto de 3 de diciembre de 2015, como la aclaración y complemento de 2 de febrero de 2016.

4.1. En el primero de los autos se rechazan las cuestiones de índole procesal que había planteado **Pfizer** para que se denegara la petición de daños y perjuicios (falta de acción, prejudicialidad y responsabilidad objetiva).

4.2. En cuanto al daño emergente, referido a la retirada, caducidad y destrucción de medicamentos en el momento de la efectividad de la medida y los gastos de relanzamiento de los medicamentos, se reclamaban las siguientes cantidades:

- Kern.- 443.329'37 €.

- Sandoz.- 127.492'02 €.

- Cinfa.- 315.196'61 €.

Aunque en el auto se advierte que la pericial contable presentada por los actores es muy parca, se aceptan los criterios y cantidades reflejados en el mismo, aunque se reducen los gastos vinculados a la destrucción de medicamentos en un 20% las partidas referidas a destrucción, caducidad y obsolescencia.

4.3. En cuanto al lucro cesante, el auto recurrido identifica tres períodos o fases indemnizables:



- Fase A.- Referida al período anterior a la entrada en vigor de las medidas cautelares. En esta fase no hay lucro cesante, pero los datos establecidos respecto de las cuotas de mercado y márgenes de los medicamentos de los reclamantes servirán como referencia para establecer los criterios de lucro cesante de las fases posteriores.

- Fase B.- Referida a la fecha de efectividad de las medidas cautelares, computada, conforme al criterio aceptado por ambas partes, desde el 1 de mayo de 2012 al 30 de junio de 2013. Durante esta fecha **Pfizer** mantuvo su monopolio absoluto en el mercado español de los medicamentos de sildenafil.

Para establecer el lucro cesante el juzgado, partiendo de los datos de las pruebas periciales, recrea la posible situación de mercado si no se hubieran adoptado medidas, estableciendo la cuota de mercado inicial de cada uno de los medicamentos, la posible tasa de crecimiento general del producto y el margen de contribución de cada uno de los productos comercializados por los demandantes.

- Fase C, iniciada el 30 de junio de 2013, fecha en la que los demandantes vuelven a introducir sus medicamentos, arrancando desde cero, aceptando la recreación de un escenario sin medidas cautelares y proyectando la cuota de mercado que habría correspondido a las solicitantes de no haber existido medidas, en una primera subfase (C') hasta septiembre de 2014 (fecha respecto de la que existen datos de mercado), y una proyección de futuro (C'') hasta que se alcanzara la cuota de mercado de las solicitantes de no haberse adoptado medidas. Esa proyección los demandantes solicitan que se calcule durante varios ejercicios, el juzgado, finalmente, sólo aceptó la proyección a seis meses.

4.4. Los parámetros a los que se refieren los autos recurridos para establecer el lucro cesante son la determinación del mercado total de sildenafil (Viagra, más los medicamentos comercializados por sus competidores), a partir del volumen total de ventas. El auto sigue la siguiente metodología:

1º Estimación de unidades del mercado global del producto y cuota de mercado del conjunto de medicamentos genéricos, estableciendo la cuota de mercado de las que partían los comercializadores del conjunto del mercado del sildenafil y el que hubieran podido tener los demandantes si no se hubieran adoptado medidas;

2º Estimación de la cuota de mercado que correspondía a los medicamentos de Kern, Sandoz y Cinfa tanto antes de las medidas como en un escenario sin medidas.

3º Estimación del porcentaje de ventas de los distintos medicamentos de los actores si no se hubieran adoptado medidas.

4º Cálculo de las unidades que se podría estimar que se hubieran vendido de los medicamentos de los demandantes de no haberse adoptado medidas.

5º Aplicación del margen de contribución que correspondería a cada uno de los medicamentos.

4.5. Se dedica un fundamento específico para establecer la cuota de mercado de Kern ya que inicialmente introdujo en el mercado un producto específico de sildenafil (Vizarsin) y posteriormente introdujo un genérico. Esos productos tenían precios distintos, cuotas de mercado distintas y márgenes distintos.

4.6. En el auto recurrido y en su complemento se parte del dictamen pericial aportado por los demandantes, aunque se establecen correctivos que terminan reduciendo la cuantificación económica en los términos referidos en la parte dispositiva de ambos autos.

## **SEGUNDO.- Motivos de apelación.**

### **5.- Motivos de apelación de **Pfizer** .**

5.1. Error de derecho al analizar el alcance del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (acuerdo ADPIC. Convenio de 15 de abril de 1994).

5.2. Error en la valoración de las pruebas practicadas. La determinación de los criterios para fijar el daño emergente contraviene las reglas básicas sobre distribución de la carga de la prueba y los artículos 265 , 328 y 336 de la LEC .

5.3. Infracción de los artículos 217 y 265 de la LEC al acordar el incremento en un 10% de los datos de venta para la determinación del lucro cesante.

5.4. Infracción de los artículos 217 y 348 de la LEC al establecer las cuotas de mercado de las reclamantes antes de la adopción de las medidas cautelares.

5.5. Infracción de los artículos 217 y 348 de la LEC al acordar un incremento mensual de 2'29 puntos porcentuales en la cuota del mercado general de los genéricos durante la denominada fase B.



- 5.6. Error en la valoración de la prueba respecto de la determinación del porcentaje de cuota de mercado de los medicamentos Vizarsin y Sildenafil Kern.
- 5.7. Infracción de los artículos 217 , 218 y 348 de la LEC al fijar los criterios de determinación del reparto de cuota de mercado de las distintas presentaciones o formatos de los medicamentos de Sildenafil de Cinfa, Kern y Sandoz para la fase B.
- 5.8. Infracción de los artículos 217 y 348 de la LEC al establecerse el criterio de indemnización de daños y perjuicios por un período de seis meses adicionales tras el alzamiento de las medidas cautelares.
- 5.9. Error en la valoración de la prueba que sirvió para establecer la cuota de mercado de Cinfa, Kern y Sandoz para los seis primeros meses de la denominada fase C.

**6.- Motivos de apelación de Kern, Sandoz y Cinfa .**

- 6.1. Error en la valoración de la prueba que sirvió para determinar el daño emergente, incorrecta reducción del 20% de los gastos de destrucción de los medicamentos afectados por las medidas.
- 6.2. Error en la valoración de la prueba que sirvió para determinar el incremento de las cifras de venta a partir de las conclusiones del perito de las perjudicadas.
- 6.3. Error en la valoración de la prueba que sirvió para determinar los criterios de reparto o proporción de ventas de los productos Vizarsin y Sildenafil Kern.
- 6.4. Error en la valoración de la prueba que sirvió para determinar el plazo de vigencia de la fase C a tan solo seis meses.
- 6.5. Error en la valoración de la prueba que sirvió para determinar los márgenes que para la fase C se aplicaban a los medicamentos genéricos de los demandados.
- 6.6. Error de derecho al no imponer a **Pfizer** las costas de la primera instancia.

**TERCERO.- Hechos no controvertidos.**

7. Como hemos indicado, el presente recurso de apelación tiene su origen en un incidente de determinación de indemnización instado por Kern Pharma, S.L., Sandoz Farmacéutica, S.A. y Laboratorios Cinfa, S.A. contra **Pfizer** Inc y **Pfizer**, S.L.U.

Los demandantes reclamaban los daños y perjuicios causados como consecuencia de la efectividad de unas medidas cautelares adoptadas por el Juzgado Mercantil 7 de Barcelona en un procedimiento de propiedad industrial, medidas cautelares que fueron revocadas por esta Sección de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Los escritos de apelación, impugnación y oposición permiten establecer una serie de hechos aceptados por las partes.

8.- **Pfizer** es titular de la patente ES 2.071.919, esta patente era la validación en España de la patente EP 463.756. La patente tenía por objeto el Sildenafil, principio activo que servía a **Pfizer** para comercializar medicamentos indicados para el tratamiento de la disfunción eréctil (los medicamentos se comercializaban bajo las marcas registradas Viagra y Revatio).

9.- Kern, Sandoz y Cinfa comercializaban medicamentos genéricos que utilizaban el Sildenafil, además Kern comercializaba un medicamento específico con este principio activo con la marca registrada Vizarsin.

10.- **Pfizer** instó en octubre de 2011 demanda en la que denunciaba la infracción de la patente de referencia y la adopción de medidas cautelares frente a las empresas que estaban comercializando o iban a comercializar medicamentos con el principio activo protegido por la patente.

11.- Por auto de 21 de febrero de 2012 se adoptaron medidas cautelares ordenando el cese en la comercialización de los medicamentos de las empresas demandadas (entre ellas Kern, Sandoz y Cinfa). Tras diversas vicisitudes procesales, el auto se hizo efectivo el 24 de abril de 2012.

12.- Esta Sección de la Audiencia Provincial de Barcelona revocó el auto de medidas cautelares por resolución de 8 de enero de 2014, sin embargo, las medidas cautelares estuvieron en vigor un período más breve ya que la patente caducó el 22 de junio de 2013, por lo tanto, el período en el que Kern, Sandoz y Cinfa se vieron afectadas por la orden de cese fue de poco menos de 14 meses (del 24 de abril de 2012 al 22 de junio de 2013). No hay controversia respecto de la determinación del período en el que estuvieron en vigor las medidas cautelares. Las partes, con el fin de facilitar el cálculo de las ventas, han establecido que ese período se debe computar desde el 1 de mayo de 2012 hasta el 30 de junio de 2013.



**13.-** Kern, Sandoz y Cinfa reclaman los perjuicios causados como consecuencia de las medidas cautelares adoptadas, perjuicio que incluiría el daño emergente, determinado por los gastos que tuvieran que asumir las demandantes para hacer efectiva la orden de cese, así como el relanzamiento de los medicamentos una vez caducó la patente.

Junto a ese daño emergente, las demandantes reclamaban el lucro cesante, integrado por los beneficios que dejaron de percibir durante el período de tiempo en el que las medidas estuvieron en vigor, así como el beneficio dejado de percibir como consecuencia de la pérdida de la cuota de mercado que tenían antes de la adopción de las medidas.

Para el cálculo del lucro cesante era necesario identificar cuotas de mercado y márgenes comerciales de los medicamentos de las demandantes en tres momentos o períodos distintos, identificados como:

(1) Fase A.- Que ofrece los datos de cuotas de mercado y márgenes de los medicamentos de las demandantes antes de la adopción de medidas cautelares.

(2) Fase B.- Que permitiría determinar los beneficios dejados de percibir por los demandantes durante la vigencia de las medidas cautelares. Beneficios que se calcularían partiendo de las cuotas de mercado anteriores a la adopción de las medidas, así como de la previsible evolución en el mercado de sus medicamentos durante ese período.

(3) Fase C.- Que permitiría determinar los beneficios dejados de percibir por las demandantes una vez alzadas las medidas cautelares. Beneficios que se establecen teniendo en cuenta que las demandantes habían perdido sus cuotas de mercado y tuvieron que relanzar sus medicamentos.

Los demandantes consideraban que serían necesarios 5 años para que sus medicamentos recuperaran las cuotas de mercado que hubieran tenido de no haberse adoptado las medidas cautelares. El cálculo del lucro cesante en este período se hace a partir de criterios estimativos teniendo en cuenta:

- Los datos anteriores a la adopción de las medidas.
- La previsible evolución de las cuotas de mercado.
- Los datos reales de los que disponían las demandantes de venta de sus medicamentos y recuperación de las cuotas de mercado desde julio de 2013 hasta agosto de 2014 (datos facilitados para la preparación de la prueba pericial).
- Los datos reales desde la preparación de la pericial hasta la interposición de la demanda incidental de daños y perjuicios (septiembre a diciembre de 2014).
- Proyección de datos durante un período de 5 años.

**14.-** Las partes están de acuerdo en la identificación de los conceptos y fases indemnizables, pero discrepan en los criterios y datos que deben servir para la cuantificación del daño emergente y el lucro cesante.

#### **CUARTO.- Marco legal para resolver el recurso.**

**15.-** La representación de **Pfizer** considera que se ha producido un error en la determinación de las normas aplicables, defiende que una correcta aplicación del acuerdo ADPIC llevaría a negar el derecho de indemnización de las actoras.

**16.-** Las demandantes hacen referencia a los artículos 741 y 742 de la LEC, que reconocen el derecho al pago de los daños y perjuicios causados por medidas cautelares que, finalmente, fueran alzadas o revocadas.

Para la determinación de esos daños y perjuicios las partes acuden al régimen general del artículo 712 y siguientes de la LEC.

**17.-** **Pfizer** defendía que las normas de la LEC debían integrarse con el Acuerdo ADPIC, que establece que la determinación del derecho a ser indemnizado por medidas cautelares indebidamente adoptadas es una facultad discrecional del tribunal, facultad que vinculan a elementos subjetivos dado que es necesario constatar que el demandante de la medida cautelar instó la adopción de mala fe o con abuso de derecho.

**18.-** La Directiva Comunitaria 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respecto de los derechos de propiedad industrial, hace mención al Acuerdo ADPIC en sus consideraciones iniciales:

*«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 Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio («Acuerdo sobre los ADPIC»), aprobado, en el marco de las*

*negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay, mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo y celebrado en el marco de la Organización Mundial del Comercio» .*

En el apartado 7 del artículo 9 de la citada Directiva se establece 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» .*

**19.-** La citada Directiva se incorpora al ordenamiento jurídico español por Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.

La citada Ley modificó aspectos sustanciales de la LEC, sin embargo, no consideró oportuno modificar el régimen de medidas cautelares, medidas que cumplían con los parámetros de la Directiva y del propio Acuerdo ADPIC, por lo tanto, podemos considerar que el artículo 742 de la LEC cumple correctamente los parámetros que tanto el Derecho Comunitario, como la Organización Mundial del Comercio fijan para la adopción de medidas cautelares y para garantizar a quien sufre injustificadamente estas medidas cautelares el derecho a ser resarcido por los daños y perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de unas medidas cautelares que, finalmente, fueron revocadas, sin que sea necesario acreditar que el instante de las medidas cautelares ha actuado de modo abusivo y sin que el reconocimiento del derecho a ser indemnizado sea una potestad discrecional del juez. La Directiva y el Acuerdo ADPIC actúan como norma de mínimos que no impide que los estados, conforme a las normas de derecho interno, establezcan instrumentos de protección o de garantía más intensos para quienes se vean perjudicados por medidas cautelares que, a la postre, se acredite que no estaban justificadas.

**20.-** Debe rechazarse, por lo tanto, el primer motivo de apelación articulado por **Pfizer**, la aplicación en el ordenamiento jurídico español y en la práctica judicial del Acuerdo ADPIC no altera el régimen de determinación de daños y perjuicios de quien sufre injustificadamente medidas cautelares en un procedimiento de propiedad industrial. Como ya hemos afirmado en alguna otra resolución de esta Sección:

*«El fundamento de esa responsabilidad no se encuentra en el dolo o culpa de la parte que ha solicitado las medidas cautelares o la ejecución provisional sino en el riesgo que de esas actuaciones se pueda derivar daño, riesgo que se imputa en ambos casos al solicitante. Tanto las medidas cautelares como la ejecución provisional son una opción que tiene todo litigante, es decir, una facultad, de manera que puede solicitarlas o no, pero si lo hace es de su cuenta y riesgo, esto es, debe soportar las consecuencias que se puedan derivar de que más tarde se evidencie que no existía el buen derecho que justificó la adopción» (auto de 7 de enero de 2013. ECLI: ES:AAPB:2013:395A).*

De hecho, el artículo 721 de la LEC advierte que las medidas cautelares las solicita la parte actora *«bajo su responsabilidad» .*

#### **QUINTO.- Sobre el daño emergente.**

**21.-** Los demandantes cuantifican el daño emergente computando los gastos en concepto de retirada y destrucción de los medicamentos en el momento inicial de la medida cautelar, así como los gastos de relanzamiento de los medicamentos una vez se alzaron las medidas.

Las cantidades reclamadas eran:

- 443.329'37 € respecto de Kern.
- 127.492'02 € respecto de Sandoz.
- 315.196'61 € respecto de Cinfa.

**22.-** La prueba fundamental para determinar estos daños fue una prueba pericial, prueba que, a juicio del auto recurrido, era muy parca en detalles y no adjuntaba toda la documentación contable de las demandantes para soportar sus conclusiones.

Pese a esa aproximación crítica al dictamen pericial, lo cierto es que el auto recurrido parte de las conclusiones de dicho dictamen para establecer el daño emergente, aunque limita los mismos, dado que considera que no se acredita el nexo causal en la partida referida a la destrucción de medicamentos ya que las medidas cautelares únicamente se referían a la retirada del tráfico, no a la destrucción.



Puesto que no se desglosan en el dictamen pericial las cantidades por conceptos (retirada o destrucción por obsolescencia) el auto introduce un factor de corrección de la indemnización reclamada por la destrucción de medicamentos que hubieran podido venderse de no haberse adoptado las medidas y que, sin embargo, caducaron durante el tiempo que estuvieron en vigor las medidas. El factor de corrección introducido es una reducción en un 20%, respecto de las cantidades inicialmente reclamadas, de modo que por este concepto la indemnización queda así determinada:

- A Cinfa 248.513'01 €.
- A Sandoz 71.724'67 €.
- A Kern 202.290'8 €.

**23.-** El pronunciamiento referido a la determinación del daño emergente ha sido recurrido en apelación por todas las partes:

23.1. **Pfizer** considera que no hay prueba suficiente de la realidad de los daños causados, que los perjudicados infringieron el artículo 265 de la LEC al no incorporar a su solicitud inicial los documentos que acreditaban la realidad de las partidas reclamadas y que, además, la prueba pericial no puede considerarse medio de prueba suficiente para acreditar las cantidades de referencia por cuanto no incorpora como anexos las facturas de gastos por retirada y destrucción de los medicamentos, así como los gastos de relanzamiento de los mismos.

23.2. Kern, Cinfa y Sandoz recurren también este pronunciamiento, argumentando que no estaba en modo alguno justificado el factor de corrección.

**24.-** Para resolver este motivo del recurso debemos tener en cuenta que los instantes del incidente de daños y perjuicios no aportaron los soportes contables de las compañías que acreditaban la realidad de los daños sufridos como consecuencia de la retirada y destrucción de los medicamentos, así como los gastos de relanzamiento de los mismos.

En vez de aportar dichos documentos optaron por aportar una prueba pericial contable por la que un experto en la materia, previo examen de la documentación correspondiente, estableció las cantidades que, a su juicio, debían ser indemnizadas. El dictamen pericial hace mención al análisis de esos antecedentes contables, pero no incorporó como anexos al dictamen la copia de los documentos que habían servido para establecer las cantidades que, finalmente, fueron reclamadas.

**25.-** En el auto recurrido se hacen algunas consideraciones críticas respecto del alcance y contenido del dictamen pericial del Sr. Gregorio , sin embargo, el juez considera que en el dictamen hay elementos de juicio suficientes como para considerar acreditado el daño causado a las reclamantes y la suficiencia de los datos que facilita el perito.

Estas conclusiones se alcanzan no sólo a partir del análisis del dictamen, sino también con el interrogatorio al perito en la vista correspondiente.

Pese a las objeciones que se realizan al dictamen, lo cierto es que en primera instancia se considera prueba suficiente y se advierte que **Pfizer** tuvo a su alcance otros medios de prueba que hubieran permitido contrarrestar de modo suficiente las conclusiones del perito (fundamentalmente los requerimientos documentales realizados al amparo del artículo 328 de la LEC ).

**26.-** Partiendo de las anteriores consideraciones, debemos rechazar que en el auto recurrido se haya producido una infracción del artículo 217 de la LEC , respecto de cargas probatorias, dado que, a juicio del juez de instancia, había en autos elementos de prueba suficientes como para considerar acreditada no sólo la producción de un daño por la retirada, destrucción y ulterior relanzamiento de los medicamentos, sino también la cuantificación de los daños a partir de la prueba pericial.

**27.-** También hemos de descartar la denuncia de una posible indefensión de **Pfizer** ya que tuvo en su mano tanto realizar los requerimientos documentales que hubiera considerado oportunos, como la aportación de una prueba pericial complementaria que permitiera cuestionar las conclusiones del perito de los demandantes, o la solicitud de aportación de documentos conforme al artículo 328 de la LEC .

**28.-** Como hemos indicado, el auto recurrido pondera de modo razonable la prueba pericial aportada, critica la parquedad de las conclusiones a las que llega el perito pero, a la postre, considera que la prueba es suficiente para entender acreditado el daño causado por tres conceptos: (1) Retirada de los productos que había en el mercado como consecuencia de la efectividad de las medidas; (2) Destrucción de aquellos medicamentos que, una vez fuera del comercio, caducaron; (3) Gastos de relanzamiento de los medicamentos una vez se alzaron las medidas.



28.1. Ciertamente, el artículo 336.2 de la LEC establece que: «Los dictámenes se formularán por escrito, acompañados, en su caso, de los demás documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo que haya sido objeto de la pericia. Si no fuese posible o conveniente aportar estos materiales e instrumentos, el escrito de dictamen contendrá sobre ellos las indicaciones suficientes. Podrán, asimismo, acompañarse al dictamen los documentos que se estimen adecuados para su más acertada valoración». Este precepto no puede interpretarse del modo que plantea **Pfizer**, no obliga en modo alguno a que deban anexarse en todo caso y sin excusa los documentos que sirven para alcanzar las conclusiones del dictamen. Se dice que los documentos se aportan en su caso y se advierte que puede no ser posible o conveniente aportar esos documentos, lo que no invalida *ad límine* la prueba pericial.

28.2. El contenido del artículo 336.2 de la LEC permite considerar que la parte demandante puede optar por no aportar los documentos en su escrito inicial y acudir a una prueba pericial que facilite al juzgado un conocimiento suficiente de los documentos examinados por el perito, de hecho, la aportación de los documentos que justificaran el daño sufrido habría hecho innecesaria la prueba pericial. El perito accede a la información correspondiente, la examina conforme a su saber y extrae de esa documentación las conclusiones que considera pertinentes, concretando los daños perjuicios y evitando al tribunal tener que examinar copiosa documentación.

28.3. El auto de instancia considera que la prueba pericial, con sus limitaciones y parquedad, es elemento de prueba suficiente, que el perito no ha sido tachado o se ha cuestionado su formación, no se cuestiona en realidad que el perito haya podido acceder a las fuentes de información que le han permitido llegar a las conclusiones que incluyó en su dictamen.

28.4. Deben, por lo tanto, rechazarse las objeciones que realiza **Pfizer** a los criterios de determinación del daño emergente.

28.5. Kern, Cinfa y Sandoz recurren el criterio de corrección introducido por el juez en su resolución. No es cierto que el juez dejara sin motivar la reducción, muy al contrario, en el auto indica que en las medidas cautelares no se ordenó la destrucción de los medicamentos, únicamente se acordó la retirada de los mismos. Por lo tanto, la destrucción de los medicamentos no estaba expresamente recogida, sólo debían destruirse aquellos medicamentos cuya caducidad se hubiera constatado durante la vigencia de las medidas (unos catorce meses).

No resulta controvertido que los medicamentos hechos a base de Sildenafil caducan a los 3 años. No hay en autos referencia exacta a las unidades de medicamentos fabricadas por los perjudicados antes de las medidas, cuántas de ellas estaban en el mercado cuando se hicieron efectivas las medidas y cuántas hubieran podido caducar durante esos 14 meses. Todos estos datos estaban al alcance de las demandantes y pudieron facilitarse al perito para que pudiera realizar mayores precisiones bien en el dictamen, bien en el momento de la ratificación, cuando ya se habían constatado las objeciones que en este punto realizaba **Pfizer**.

El juzgado realiza una estimación aproximada, que no excluye la partida por completo, pero modera sus efectos, introduciendo un ajuste del 20%. Es razonable pensar que los aquí demandantes ajustaban su producción a la cuota razonable de mercado que tenían antes de la efectividad de las medidas y que no todas las unidades fabricadas antes de las medidas caducaron durante los catorce meses de vigencia de las medidas, catorce meses que no se vinculan al alzamiento de las medidas cautelares por decisión judicial, sino a la caducidad de la patente de **Pfizer**.

No se constatan razones para modificar el criterio que fijó el juez de instancia, criterio razonable en la medida en la que los perjudicados no han podido acreditar de modo efectivo las unidades que efectivamente caducaron y hubieron de destruirse como consecuencia directa del auto de medidas cautelares.

**SEXTO.- Sobre el lucro cesante: (I) Bases para establecer las ventas reales de medicamentos de Kern, Cinfa y Sandoz antes de la adopción de las medidas cautelares.**

**29.-** En el auto recurrido (FJ6) se parte de los datos sobre el mercado global de sildenafil facilitados por la consultora IMS. En la resolución se indica que esos datos harían referencia a las denominadas ventas *sell-in*, que excluiría las ventas directas que los fabricantes y distribuidores realizarían a mutuas, hospitales y ventas directas de los laboratorios a las farmacias.

29.1. En el auto se considera que el complemento de información para determinar el número total de productos vendidos antes de la adopción de las medidas era una carga que debían asumir los perjudicados. En el incidente los demandantes aportaron los datos facilitados por la patronal del sector farmacéutico (Farmaindustria), así como un dictamen pericial que analizaba las ventas reales efectuadas por los actores en el período 2009/2012. A partir de estos datos complementarios se solicitaba el incremento de los datos de la consultora IMS en un 30%.



29.2. En la resolución recurrida se considera acreditado que los datos de la consultora IMS son parciales, se ponderan los complementos de información facilitados por las partes y se establece un incremento, estimativo, del volumen total de ventas anterior a las medidas del 10%.

29.3. Este punto es recurrido por ambas partes, **Pfizer** defiende que no está justificado ni tan siquiera el incremento del 10% respecto de los datos de ventas *sell-in*. Por el contrario, Kern, Cinfa y Sandoz consideran que hay prueba suficiente como para llegar a un incremento del 30%.

**30.-** Para resolver este punto del recurso debe tenerse en cuenta que el objetivo era determinar el volumen total de ventas de medicamentos de sildenafil antes de la adopción de las medidas cautelares, dato básico para establecer la proyección del volumen de ventas que hubieran alcanzado las demandantes durante el período de vigencia de las medidas.

El punto de partida, aceptado por ambas partes, eran los datos facilitados por la consultora IMS Health, que establece el volumen de venta de estos medicamentos de los mayoristas a las farmacias. Sobre ese dato las perjudicadas consideran que se debe realizar una corrección, por cuanto hay una parte de medicamentos que son vendidos directamente por los laboratorios a las mutuas, a los hospitales e incluso directamente a las farmacias.

Las pruebas periciales (dictamen del Sr. Gregorio y del Sr. Carlos Francisco) ponen de manifiesto que hay diferencias sustanciales entre el número de ventas que aparece en la contabilidad de Kern, Cinfa y Sandoz y las ventas que aparecen en el informe IMS.

30.1. Debemos tener en cuenta que para la determinación de ese volumen de ventas previo no era necesario realizar ningún cálculo estimativo, bastaba con examinar las ventas de las tres demandantes realizadas por los canales distintos al denominado *sell-in*. No hay ninguna prueba directa o indirecta que permita considerar suficientemente acreditadas esas ventas.

Cierto es que los peritos no tenían acceso al volumen de ventas directas a hospitales, mutuas o farmacias de todos los laboratorios que comercializaban el sildenafil, pero sí que podrían haber accedido a las ventas efectivas que por ese circuito complementario realizaban Kern, Cinfa y Sandoz. Ni en los dictámenes periciales ni en la vista de juicio se facilita ese dato concreto de venta.

30.2. En el dictamen pericial aportado por **Pfizer** el Sr. Teodoro ha constatado que las ventas directas a hospitales por **Pfizer** no alcanzan el 3'48% del volumen total de ventas.

30.3. El perito de los demandantes (Sr. Gregorio) y el perito designado por el juzgado (Sr. Carlos Francisco) no facilitan datos que permitan considerar que las demandantes pudieran vender por ese canal alternativo un porcentaje sensiblemente superior.

30.4. Los dictámenes periciales analizan un período de ventas de 4 años, realmente el dato significativo sería el del último año, ese último año anterior a la adopción de las medidas cautelares permitiría saber con precisión cuantas unidades del producto habían sido vendidas por los demandantes.

30.5. El complemento de datos que proponen los demandantes para establecer, de modo estimativo, los datos de ventas totales del producto se basan fundamentalmente en el informe anual que realiza la patronal del sector farmacéutico (Farmaindustria). Ese incremento del 30% lo fija el perito Sr. Gregorio partiendo de una información general de Farmaindustria para todo el sector, no sólo el sildenafil, y se fija en un informe del año 2013, es decir, posterior a la fecha de efectividad de las medidas. En ese informe, incorporado como anexo VI al dictamen del Sr. Gregorio, se indica una caída de ventas a farmacias en ese año.

De los datos generales de Farmaindustria no es posible establecer una extrapolación que permita afirmar que la venta de medicamentos con el activo sildenafil hubiera de incrementarse en un 30% por ventas directas a hospitales, mutuas o farmacias. Los datos que constan en autos evidencian que esas ventas directas eran sensiblemente inferiores a las que proponen los perjudicados, perjudicados que, por otra parte, tenían a su alcance la posibilidad de aportar las facturas de sus ventas directas por estos canales alternativos al *Sell-in*, antes de adoptarse las medidas.

30.6. En conclusión, no hay prueba alguna que permita incrementar las ventas en un 30%, ni tan siquiera para incrementar los datos de ventas del 10% que establece el auto impugnado. Por lo tanto, debe estimarse el recurso de **Pfizer** y fijar los datos de ventas de los productos de referencia a partir de la información facilitada por la consultora IMS, introduciendo, eso sí, el porcentaje que reconoce el propio perito de **Pfizer**, cifrado en un 3'48%.

Partiendo de ese dato inicial deben fijarse las estimaciones sobre cómo habría evolucionado el mercado del sildenafil de no haberse adoptado las medidas cautelares.



**SÉPTIMO.- Sobre el lucro cesante: (II) La estimación de las cuotas de mercado que habrían de tener los productos genéricos durante el período de vigencia de las medidas cautelares.**

31.- En el fundamento séptimo del auto recurrido se establecen las cuotas de mercado que tenían las demandantes antes de la adopción de las medidas (Kern el 18'71%, Sandoz el 24'61% y Cinfa el 18'05%). En el auto se considera que las demandantes habrían mantenido la misma cuota de mercado durante los meses sucesivos de no haberse adoptado las medidas cautelares. El auto hace referencia a esa posición como una *foto fija que resulta más objetiva y razonable*.

32.- Es **Pfizer** la que recurre en este punto la decisión del juzgado por considerar que la decisión de mantener como cuota de mercado la que tenían las demandantes antes de la adopción de las medidas no es correcta por varias razones:

32.1. Conforme a los datos de IMS Kern y Cinfa habían disminuido su cuota de mercado en los meses anteriores a la vigencia de la medida, por lo que era previsible que esa cuota de mercado hubiera disminuido durante los meses de abril de 2012 a junio de 2013 (período de vigencia de las medidas).

32.2. Antes de revocarse el auto de medidas había caducado la patente de **Pfizer**, de hecho, el período de vigencia de las medidas se vincula a la caducidad de la patente (junio de 2013) y no a la revocación del auto de medidas (enero de 2014). Al caducar la patente, otros laboratorios pudieron empezar a comercializar genéricos de sildenafil, por lo que era razonable defender que los aquí demandantes hubieran perdido cuota de mercado.

32.3. Partiendo de esas consideraciones **Pfizer** propone un ajuste que no cuantifica en el recurso, sino que se remite a las conclusiones de su perito (Sr. Teodoro ) en el párrafo 200 del recurso. Debe advertirse que el Sr. Teodoro no establece esa cuota de mercado hipotética durante el período comprendido entre abril de 2012 y junio de 2013, sino que lo que hace es cuantificar el lucro cesante en ese período (página 93 del dictamen, obrante al folio 1265 de las actuaciones).

33.- Para poder resolver este punto del recurso hemos de partir de los datos de ventas del mercado ( *sell-in* ) facilitados por la consultora IMS. Partimos de los datos *sell-in* por cuanto hemos considerado poco significativos los posibles incrementos por venta directa en otros canales.

Esos datos, desglosados mes a mes, aparecen en el anexo IV al dictamen del Sr. Gregorio (folio 314 a 324 de los autos).

33.1. Los datos generales de venta de unidades totales de medicamentos con el sildenafil son:

2010.- 744.146.

2011.- 800.559.

2012.- 661.562.

2013.- 766.382.

2014.- A 10 meses.- 756.175.

Partiendo de estos datos puede afirmarse que hay un incremento sensible en las unidades vendidas entre el año 2010 y el 2011, hay un descenso significativo en el año 2012 y el mercado general se recupera en el año 2013, con la previsión de que en el año 2014 se mejoraran incluso los datos de ventas de 2011.

33.2. Se analizan los datos de evolución de ventas mes a mes desde noviembre de 2009 a octubre de 2014 (fechas que abarcan los datos de IMS) y se constata que la evolución de ventas de unidades de producto no es regular, es decir, no se constata un incremento o reducción de ventas constante o uniforme.

Los cuatro meses anteriores a la efectividad de las medidas (enero a abril de 2012) se venden un total de 250.795 unidades, frente a las 264.105 unidades vendidas en el mismo período del año 2011.

Tal y como indican los demandantes en su oposición al recurso de apelación de **Pfizer**, si el análisis de la evolución de las cuotas de mercado se realizara en una evolución a 3 meses, la pérdida de cuota de mercado de dos de las actoras sería sensiblemente inferior a la advertida por **Pfizer**, que analiza una horquilla de 6 meses.

33.3. El primer cuatrimestre del año 2013 (con las medidas en vigor) el número de unidades vendidas es de 194.000 euros. En el primer cuatrimestre de 2014 (con la patente caducada y presencia en el mercado de los demandantes y de otros competidores) las unidades vendidas se recuperan a 227.626.

33.4. De no haberse adoptado las medidas cautelares, durante el período comprendido entre abril de 2012 (fecha de vigencia de las medidas) hasta junio de 2013 (fecha de caducidad de la patente) no era razonable entender que otros competidores pudieran introducir genéricos en el mercado ante el riesgo de que se pudieran interponer demandas similares.



A esta conclusión llegamos a partir de los datos que facilita IMS, el análisis de esta información permite considerar que las ventas de otros genéricos fueron casi residuales, basta seguir la secuencia de ventas desde mayo de 2012:

- mayo de 2012, **Pfizer** vende 43.190 unidades sobre un total de 45.783.
- Junio de 2012, **Pfizer** vende 55.593 unidades sobre 56.185 totales.
- Julio de 2012, **Pfizer** vende 55.748 unidades sobre un total de 56.185.
- Agosto de 2012, **Pfizer** vende 44.372 unidades sobre 45.155.
- Septiembre, 49.668 unidades vendidas por **Pfizer** sobre 49.885.
- Octubre, 55.704 unidades vendidas por **Pfizer** sobre 55.811.
- Noviembre, 49.646 unidades vendidas por **Pfizer** sobre 49.764 totales.
- Diciembre, **Pfizer** vende 45.371 unidades sobre 45.449.
- Enero de 2013, **Pfizer** vende 47.451 unidades sobre 47.517.
- Febrero de 2013, **Pfizer** vende 51.796 unidades sobre 51.833.
- Marzo de 2013, **Pfizer** vende 47.645 unidades sobre 47.666 totales.
- Abril, 46.971 unidades vendidas por **Pfizer** sobre 46.984 totales.
- Mayo, **Pfizer** vende 49.385 unidades sobre 49.402 unidades totales.

Durante el período de vigencia de las medidas **Pfizer** tuvo en el mercado una posición de monopolio efectivo, por lo que no es razonable pensar que en ese período pudieran haber empezado la explotación otros genéricos de farmacéuticas distintas de las demandantes.

33.5. La interpretación de todos estos datos permite afirmar que la irrupción de nuevos genéricos en el mercado durante ese período no habría sido trascendente, como ya hemos indicado, no es razonable pensar que **Pfizer** hubiera permitido que otros competidores introdujeran genéricos de sildenafilo en el mercado.

Tampoco es un hecho cierto que las demandantes hubieran perdido cuota de mercado durante ese período de no haberse adoptado las medidas. Hay una contracción sensible en las ventas en los meses anteriores a la adopción de las medidas, contracción sensible del mercado que continúa incluso tras la caducidad de la patente.

Los datos de IMS ponen de manifiesto que la cuota de mercado que se reduce sensiblemente tras la caducidad de la patente es la de **Pfizer**.

El criterio adoptado por el juzgado para establecer la cuota de mercado durante el período entre abril de 2012 y junio de 2013 no es el ideal, pero sí debe considerarse el más objetivo posible, atendiendo a que el mercado se comportaba de modo irregular y la reducción de cuotas de mercado observada meses antes de la vigencia de las medidas no tenían por qué proyectarse en un período posterior, en el que los productos de las demandantes podrían haberse consolidado. Ese debe ser el punto de partida para fijar el lucro cesante durante el período de vigencia de las medidas cautelares.

Por lo tanto, debe rechazarse este motivo de apelación planteado por **Pfizer**.

#### **OCTAVO.- Sobre el lucro cesante (III): Evolución de la cuota de mercado de los medicamentos genéricos durante la fase de vigencia de las medidas.**

34.- En el fundamento jurídico octavo del auto recurrido se analiza y establece que durante el período de vigencia de las medidas cautelares se habría producido un incremento del 1'29% en la cuota general de mercado que tenían los productos genéricos frente al producto comercializado por **Pfizer** (bajo la marca registrada Viagra). El Juez llega a esa conclusión a partir de los datos de la prueba pericial de los demandantes, en las que se constata que tras la caducidad de la patente y hasta agosto de 2014 se produjo un incremento en el mercado de genéricos. Antes de la adopción de las medidas la cuota de mercado de genéricos del producto de referencia era del 51'49% y en agosto de 2014 había alcanzado un 72'15%.

En el auto se argumenta que, de no haberse adoptado las medidas, durante el período que transcurre entre abril de 2012 y junio de 2013 se hubiera producido un incremento del mercado de genéricos de sildenafilo en el porcentaje de 1'29%. **Pfizer** limitaba ese incremento sólo a un 0'93%.

35.- Recurre **Pfizer** por cuanto considera que si el criterio del juzgado fue el de establecer una cuota de mercado fija que sirviera como base para establecer el lucro cesante durante la vigencia de las medidas,



no debería aceptarse ningún correctivo durante ese período, es decir, el mercado de genéricos no habría experimentado ningún incremento en cuota de mercado durante los catorce meses de vigencia de las medidas.

Caso de tener que aplicar algún correctivo durante esos meses, propone una cifra alternativa, calculada por su perito, el Sr. Teodoro .

35.1. Aceptando los datos que facilita la consultora IMS, se constatan los siguientes datos referidos al porcentaje o cuota de mercado comparado entre el Viagra y los productos de los competidores:

- En febrero de 2011 (un año antes de que se dictara el auto de adopción de las medidas) los competidores - genéricos y no genéricos por cuanto hay que incluir el Vizarsin - disfrutaban de una cuota de mercado del 31'68%.
- En marzo de 2012 disfrutaban de un 36'33%
- En abril de 2011 disfrutaban de un 39'03%.
- En mayo de 2011 disfrutaban de un 40'40%.
- En junio de 2011 del 43'12%.
- En julio de 2011 del 41'54%.
- En agosto de 2011 del 41'06%.
- En septiembre de 2011 del 47'36%.
- En octubre de 2011 del 43'39%.
- En noviembre de 2011 del 47'75%.
- En diciembre de 2011 del 48'72%.
- En enero de 2012 del 53'04%.
- En febrero de 2012 del 52'69%.
- En marzo de 2012 del 43'53%.

Para ponderar el dato de este último mes de marzo de 2012 debe tenerse en cuenta que ya se había iniciado el procedimiento judicial por infracción y se había dictado el auto de medidas cautelares en febrero de 2012.

35.2. De los anteriores datos puede constatarse que el incremento de la cuota de mercado de los competidores de **Pfizer** fue creciendo a lo largo del año, comparando febrero de 2011 con febrero de 2012 el incremento de la cuota de mercado es de casi 21 puntos, es decir, **Pfizer** fue perdiendo gradualmente cuota de mercado, ganada por sus competidores.

35.3. Como hemos visto en puntos anteriores, durante el período de vigencia de las medidas **Pfizer** disfrutó de una situación de monopolio.

35.4. Una vez caducaron las patentes de **Pfizer** la distribución del mercado y el porcentaje asumido por los competidores de **Pfizer** evoluciona del modo siguiente:

- Junio de 2013, los competidores disfrutaban del 41'19%.
- Julio de 2013, disfrutaban del 70'50%.
- Agosto de 2013, disfrutaban del 58'80%.
- Septiembre de 2013, del 66'22%.
- Octubre de 2013, del 67'07%.
- Noviembre de 2013, del 69'82%.
- Diciembre de 2013, del 68'42%.
- Octubre de 2014 (último mes que aparece reseñado en la estadística), del 77'86%.

35.5. El análisis combinado de los anteriores datos permite concluir que la tendencia de cuota de mercado de los competidores de **Pfizer** en la comercialización del sildenafil era de incrementar sensiblemente la cuota de mercado. La proyección de esos datos permite afirmar que la cuota de mercado de estos competidores podía llegar, sin obstáculo alguno, a más de un 75% de la cuota total.



De no haberse adoptado las medidas cautelares era razonable considerar que los competidores de **Pfizer** hubieran incrementado sensiblemente su cuota de mercado, sobre todo en productos genéricos que tenían un precio muy inferior a la Viagra.

La comparativa entre febrero de 2011 y febrero de 2012, en el que hay un incremento de la cuota de mercado de casi un 21%, puede establecerse una medida de crecimiento del 1'75% mensual (es un dato promedio ya que los datos permiten considerar que el incremento no responde a una progresión ordenada).

Caducada la patente, al regresar los competidores al mercado, entre junio y noviembre de 2013, el incremento de la cuota de mercado es superior a 25%.

35.6. En conclusión, el criterio adoptado por el juzgado en este punto es correcto al considerar que, de no haberse adoptado medidas cautelares, los competidores de **Pfizer** hubieran incrementado su cuota de mercado. También consideramos que es correcta la proyección de crecimiento de esta cuota en un 1'29%, incremento propuesto por los perjudicados y establecido en la prueba pericial que aportan.

**NOVENO.- Sobre el lucro cesante (IV): La distribución de ventas entre el Vizarsin y el genérico de sildenafil de Kern.**

36. Partimos de un hecho no controvertido: Kern empezó a competir con **Pfizer** distribuyendo en el mercado un producto no genérico de sildenafil identificado con la marca registrada Vizarsin. El Vizarsin empieza a distribuirse en diciembre de 2009 (así se constata en los datos que aparecen en el informe de IMS).

En diciembre de 2011 Kern empieza a distribuir un genérico de sildenafil, que empieza a competir no sólo con los específicos de sildenafil, sino también con otros genéricos que distintos laboratorios empezaron a distribuir en el mercado a partir de agosto de 2010 (fecha en la que conforme a los datos de IMS empieza la distribución del genérico del laboratorio Normon).

37.- En el fundamento jurídico noveno del auto recurrido se establece el criterio de reparto que afecta a los productos comercializados por Kern, se parte de los porcentajes anteriores a la adopción de las medidas cautelares. Partiendo de la cuota de mercado de los productos de Kern, se distribuye entre un 69'80% para el Vizarsin y un 30'20% para el genérico de Kern.

38.- Recurre en este punto **Pfizer**, considera la parte recurrente que se ha producido un error de cálculo, ya advertido por vía de aclaración, y que el porcentaje de distribución debe ser de un 62'65% para el Vizarsin y un 37'35% para el genérico. El error lo detecta la parte recurrente al advertir que el porcentaje de distribución debe fijarse a fecha abril de 2012 (fecha de efectividad de las medidas) y no a febrero de 2012 (fecha en la que se dicta el auto).

39.- Partiendo de los datos que facilita la consultora IMS constatamos que, examinados los datos de los meses de febrero, marzo y abril de 2012, se alteran las proporciones de crecimiento de cuota de mercado de todos los competidores de **Pfizer**. Es razonable pensar que durante el período de tiempo en el que se discutió la posible adopción de las medidas cautelares y, especialmente, durante el lapso de tiempo entre la adopción de medidas y su efectividad, los demandados en el procedimiento de infracción y otros posibles competidores de **Pfizer** redujeran el número de productos distribuidos en el mercado, contrajeran la distribución.

Por lo tanto, consideramos acertado el criterio del juzgado de instancia al establecer el porcentaje no en la fecha de abril de 2012, sino en febrero de 2012.

En la medida en que hasta junio de 2013 la patente de **Pfizer** estaba en vigor, es razonable considerar que Kern potenciaría la distribución del Vizarsin sobre un posible genérico, ya que el precio y margen de beneficio de un específico era sensiblemente superior al del genérico.

En definitiva, debemos confirmar el auto de medidas en este punto, entendiendo, con ello, que el porcentaje de distribución entre productos de Kern era acertado.

**DÉCIMO.- Sobre el lucro cesante (V): Determinación del criterio para establecer el reparto de las distintas presentaciones o formatos de los medicamentos de sildenafil durante el período de vigencia de las medidas.**

40.- En el séptimo motivo de apelación referido por **Pfizer** se hace mención al criterio de determinación del lucro cesante a partir de los datos facilitados por la consultora IMS, referido a las denominadas ventas *Sell-in*, en vez de unas hipotéticas ventas efectivas.

Tal y como hemos argumentado en el fundamento jurídico sexto de esta resolución, consideramos que el dato del que debemos partir es el de ventas *Sell-in* recopiladas por IMS, sin que quepa correctivo alguno de las cifras. Por lo tanto, en este punto debe estimarse el recurso de apelación, aunque ni en la contestación de



**Pfizer** ni el su recurso de apelación se establece la incidencia o repercusión económica que este criterio pueda tener en la determinación del lucro cesante.

**41.-** En cuanto a la determinación del lapso de tiempo que debe tenerse en cuenta para la fijación del lucro cesante durante el término de duración de las medidas cautelares, **Pfizer** defiende que esa horquilla debe calcularse durante los tres meses anteriores al auto de medidas (diciembre de 2011 a febrero de 2012).

Al igual que hace el auto recurrido, consideramos que el lapso de tiempo para hacer el examen comparativo que ha de tenerse en cuenta debe ser más amplio, en consonancia con la posición de los perjudicados, que se refieren al informe del Sr. Gregorio , fijando el lapso de referencia en un semestre.

**UNDÉCIMO.- Sobre lucro cesante (VI): Determinación del período de tiempo que se debe considerar para calcular el lucro cesante causado a los perjudicados por la reintroducción de sus productos en el mercado recreando un escenario de mercado en el que no se hubieran adoptado medidas.**

**42.-** Esta cuestión se aborda en el auto recurrido en el fundamento jurídico décimo, que analiza el lucro cesante causado desde agosto de 2014 (fecha de los últimos datos que facilita la consultora IMS) y la fecha en la que hipotéticamente se hubiera recuperado la presencia y cuota de mercado de los productos de las perjudicadas de no haberse adoptado medidas cautelares.

**43.- Pfizer** considera que no debe realizarse proyección de ningún tipo, que los productos de las perjudicadas recuperaron con normalidad su presencia en el mercado y que no es necesario realizar proyección alguna. Establece que la fecha final para el cómputo del lucro cesante debe ser junio de 2013, fecha de caducidad de las patentes de **Pfizer**.

Los perjudicados consideran que ese perjuicio debe calcularse hasta el 30 de junio de 2018, fecha en la que consideran que se recupera de modo efectivo la presencia en el mercado de productos de las actoras sin la interferencia de unas medidas cautelares que en ningún caso debieron adoptarse.

**44.-** En el auto recurrido se ponderan todos los factores y circunstancias, concluyendo que las perjudicadas recuperaron una cuota de mercado similar a la que tenían antes de la adopción de las medidas en el lapso de 6 meses desde la caducidad de la patente. En el auto se establecen con detalle las circunstancias del mercado (la caducidad de la patente antes de que se dictara la resolución que, en sede de apelación, alzó las medidas cautelares; la irrupción en el mercado de otros competidores que empezaran a distribuir genéricos una vez caducada la patente).

En el fundamento 10.6 se identifican las cuotas de mercado de Kern (19'71%), Sandoz (24'61%) y Cinfa (18'05%) antes de la adopción de las medidas. Se ha establecido la proyección de cuota de mercado que tendrían los aquí actores en los 12 meses posteriores a la caducidad de la patente de **Pfizer** (Kern el 17'05%, Sandoz el 22'43% y Cinfa el 16'45%). En el auto recurrido se hace referencia a la concurrencia de nuevos competidores en el mercado de genéricos, lo que le permite concluir que difícilmente podrían llegar las demandantes a las cuotas de mercado anteriores a la medida, en la que había menos competidores.

**45.-** Este fundamento ha sido recurrido por todos los litigantes. **Pfizer** reitera los argumentos que justificarían no realizar proyección alguna más allá de la fecha de caducidad de la patente, se hace mención en el recurso a distinta jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencias de 16 de diciembre de 2005 y de 2 de marzo de 2006).

**46.-** Para resolver esta cuestión debemos partir de los datos de la consultora IMS; allí se pone de manifiesto que antes de adoptarse las medidas cautelares el mercado del sildenafil se distribuía entre **Pfizer** y Kern (inicialmente por medio del específico Vizarsin). Los primeros genéricos de sildenafil irrumpen en marzo de 2010, aunque no es hasta noviembre de 2010 cuando se normaliza la introducción de genéricos de este producto. Ya hemos analizado que la tendencia era la de reducción de la cuota de mercado de **Pfizer**, que pasa de una situación de monopolio, a disponer de una cuota de mercado antes de las medidas de aproximadamente el 50%.

También hemos concluido que la evolución del mercado, sobre todo tras la caducidad de la patente de **Pfizer**, evidencia una situación en la que la cuota de mercado de **Pfizer** llega a reducirse hasta por debajo del 30%.

Estos datos permiten considerar la tendencia clara e inequívoca a la pérdida de una parte sustancial del mercado por **Pfizer**. Esa tendencia quiebra durante el período de vigencia de las medidas cautelares en las que **Pfizer** durante 14 meses vuelve a ostentar una posición de monopolio que, a la postre, ha de considerarse incorrecta, por cuanto no había infracción de la patente por los competidores de **Pfizer**. Por lo tanto, es razonable pensar que la distribución del mercado que aparece como cierta en diciembre de 2013 (donde **Pfizer** disfrutaba de una cuota de mercado de poco más del 30%) tendría que haberse producido con anterioridad.



Caducada la patente la posición de los competidores de **Pfizer** no se normaliza de inmediato, no hay más que ver las oscilaciones del mercado que se producen en el mercado durante esos primeros meses, en los que los competidores de **Pfizer** van teniendo las siguientes cuotas de mercado:

- Junio de 2013, los competidores disfrutaban del 41'19%.
- Julio de 2013, disfrutaban del 70'50%.
- Agosto de 2013, disfrutaban del 58'80%.
- Septiembre de 2013, del 66'22%.
- Octubre de 2013, del 67'07%.
- Noviembre de 2013, del 69'82%.
- Diciembre de 2013, del 68'42%.
- Enero de 2014, cuota del 70'21%.
- Febrero de 2014, cuota del 70'75%.
- Marzo de 2014, cuota del 69'96%.
- Abril de 2014, cuota del 73'71%.
- Mayo de 2014, cuota del 73'59%.
- Junio de 2014, cuota del 75'70%.
- Julio de 2014, cuota del 74'83%.
- Agosto de 2014, cuota del 72'14%.
- Septiembre de 2014, cuota del 79'25%.
- Octubre de 2014, cuota del 77'86%.

Estos datos permiten considerar que los competidores de **Pfizer** aspiraban legítimamente a disponer de una cuota de mercado superior al 75% y que esa cuota podría haberse alcanzado antes incluso de la caducidad de la patente de **Pfizer**.

De los datos facilitados por IMS se constata que los competidores de **Pfizer** no tenían en junio de 2013 (cuando caduca la patente) la cuota de mercado a la que razonablemente pudieran aspirar, por lo tanto, es correcto afirmar que el lucro cesante de las demandantes va más allá de la caducidad de la patente de **Pfizer** pues en ese concreto momento su cuota de mercado era incluso inferior a la que tenían antes de la efectividad de las medidas. Los datos analizados permiten constatar que los competidores de **Pfizer** tardaron, cuando menos, un mínimo de un año en recuperar las cuotas a las que razonablemente aspiraban de no haberse adoptado las medidas, la cuota a la que aspiraban se estabiliza por encima del 75%.

Por lo tanto, debe rechazarse el recurso de **Pfizer**, entendiéndose que debía haber nexo causal entre las cantidades que se dejaron de percibir y la evolución de la cuota de mercado.

Debe estimarse parcialmente el recurso de Kern, Cinfa y Sandoz estableciendo que el período de recuperación a tener en cuenta debe ser de un año desde la caducidad de la patente, en vez de los 6 meses fijados en el auto recurrido. Un año que coincide, a groso modo, con el tiempo en el que **Pfizer** disfrutó, indebidamente, de situación de monopolio en el mercado como consecuencia de las medidas.

**DUODÉCIMO.- Sobre el lucro cesante (VII): La cuota de mercado previsible para los demandantes durante los meses posteriores a la caducidad de la patente.**

**47.-** La pretensión principal de **Pfizer** era la de considerar que las demandantes no tendrían perjuicios por lucro cesante más allá de la caducidad de la patente. Subsidiariamente se cuestionan los criterios para establecer las cuotas de mercado que hipotéticamente corresponderían a las perjudicadas durante ese período (en el auto de 6 meses, aquí de un año como consecuencia de lo analizado en el fundamento anterior).

**48.-** La determinación de estas cuotas de mercado no es sino una proyección hipotética, incierta por ello. Lo que hace el juzgado es establecer el criterio estimativo más adecuado a la realidad, a partir de una serie de consideraciones sobre la posición de los aquí demandantes antes de la adopción de las medidas, ya que fueron los principales competidores de **Pfizer** que se animaron a distribuir productos con sildenafil antes de caducar la patente, lo que les permitió establecer una posición de mercado sólida.



No se discute que tras la caducidad de la patente otros competidores empezaron a distribuir genéricos y, de hecho, en el auto recurrido se establecen los correctivos correspondientes, concluyendo que las demandantes redujeron sus cuotas de mercado (dato extraído de las informaciones que facilita IMS).

Los datos que deben tenerse en cuenta son los que se derivan del informe IMS, sin la corrección del 10%. También en este punto deben rechazarse los motivos de apelación de **Pfizer** por cuanto se han tenido en cuenta las cuotas de mercado que fija el auto recurrido, en las que se corrige o ajusta la cuota de mercado previsible de las aquí demandantes.

#### **DÉCIMOTERCERO.- Ajustes en la indemnización.**

**49.-** Como consecuencia del resultado del recurso la indemnización que corresponde a Kern, Cinfa y Sandoz debe fijarse del modo siguiente:

49.1. Daño emergente.- Se confirma la resolución recurrida en su integridad.

49.2. Lucro cesante.- Las cantidades reclamadas por los perjudicados tanto para la fase de vigencia de las medidas (abril de 2012 a junio de 2013) como para la proyección hasta junio de 2014 debe adecuarse a la información general facilitada por la consultora IMS, sin aplicar el correctivo del 10% acordado en el auto recurrido, tampoco el correctivo que proponían las perjudicadas, del 20%.

49.3. Se aceptan las cuotas de mercado y distribución de cuotas de mercado fijadas por el auto recurrido tanto en la posición general de las perjudicadas frente a **Pfizer**, como en la distribución de los productos de Kern (Virszazin y el genérico de Kern).

#### **DECIMOCUARTO.- Costas.**

**50.** Respecto de las costas de la segunda instancia, en la medida en la que se han estimado parcialmente los motivos de apelación de ambos apelantes, conforme a la regla general del artículo 398 de la LEC, no hay condena en costas del recurso.

**51.-** Respecto de las costas de la primera instancia, consideramos adecuado el criterio adoptado por el juzgado de instancia, de no imponer las costas a **Pfizer**, en la medida en la que se redujeron sensiblemente las pretensiones económicas de las perjudicadas, lo que puede considerarse equivalente a una estimación parcial de la demanda.

#### **PARTE DISPOSITIVA**

Estimamos parcialmente los recursos de apelación interpuestos por Kern Pharma, S.L. y Laboratorios Cinfa, S.A., por una parte, y **Pfizer** Inc y **Pfizer**, S.L.U., por otra. Confirmamos el auto dictado por el Juzgado Mercantil 7 de Barcelona de 3 de diciembre de 2015, con la aclaración posterior, de 2 de febrero de 2016, excepto en los criterios de determinación del lucro cesante de las perjudicadas, en el que deben tenerse en cuenta los datos del informe de la consultoría IMS, aplicando una corrección del 3'48%.

Por otra parte para la determinación del lucro cesante sufrido por las perjudicadas habrá de tenerse en cuenta un período de un año desde la caducidad de la patente y no los 6 meses fijados en la resolución recurrida. Se confirman los criterios de determinación de cuotas de mercado y margen de beneficio de las demandantes establecido en el auto recurrido.

No hay condena en costas de la segunda instancia.

Contra la presente resolución no cabe recurso extraordinario alguno conforme a la Disposición Final Decimosexta de la LEC.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución a los efectos pertinentes.

Así lo pronuncian, mandan y firman los magistrados componentes del tribunal, de lo que doy fe.