



Roj: STS 958/2016 - ECLI:ES:TS:2016:958  
Id Cendoj: 28079110012016100122

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

Sede: Madrid

Sección: 1

Nº de Recurso: 2206/2013

Nº de Resolución: 119/2016

Procedimiento: CIVIL

Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA

Tipo de Resolución: Sentencia

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dos de Marzo de dos mil dieciséis.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados indicados al margen, ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto por Merck Sharp & Dohme de España, S.A., representada ante esta Sala por el procurador D. Francisco de Sales José Abajo Abril y asistido por el letrado D. Francisco Javier Carrión García de Parada, contra la sentencia núm. 172/2013 dictada el 24 de mayo de 2013 por la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación núm. 182/2012, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 529/2005 del Juzgado de primera instancia núm. 1 de Madrid, sobre infracción de patente. Han sido partes recurridas Química Sintética, S.A. y Chemo Ibérica, S.A., representadas ante esta Sala por el procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuellar y asistidas por el letrado D. Miguel Vidal-Quadras Trías de Bes.

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** *Tramitación en primera instancia.*

1.- El procurador D. Francisco José Abajo Abril, en nombre y representación de Merck Sharp & Dohme de España, S.A., interpuso demanda de juicio ordinario contra Química Sintética, S.A. y Chemo Ibérica, S.A. en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...] en cuya virtud:

» a) Se declare que Química Sintética, S.A. y Chemo Ibérica, S.A. han infringido la patente ES 2.063.734.

» b) Se declare que la conducta de Química Sintética, S.A. y Chemo Ibérica, S.A., relativa a los actos de preparación de la comercialización y, en su caso, comercialización de Losartán constituyen actos de competencia desleal en perjuicio de MSD.

» c) Se condene solidariamente a Química Sintética, S.A. y Chemo Ibérica, S.A. a cesar de inmediato en sus actos de fabricación y comercialización del principio activo Losartán.

» d) 1) Se condene a Química Sintética, S.A. y Chemo Ibérica, S.A. al pago de la indemnización que se determine en el procedimiento previsto en los Art. 712 LEC y siguientes y que incluya el daño emergente y el lucro cesante conforme a los parámetros establecidos en el artículo 66 de la Ley de Patentes, reservándose esta parte la elección del criterio legal relativo al lucro cesante entre los tres establecidos.

» 2) Subsidiariamente, y para el supuesto de que no se acepte la reserva efectuada en relación al criterio indemnizador de lucro cesante, esta parte opta por el criterio establecido en el artículo 66.2.a) LP.

» e) Se condene a Química Sintética, S.A. y Chemo Ibérica, S.A. a publicar a su costa la sentencia en dos periódicos de gran tirada, uno de ámbito nacional y otro de ámbito especializado, a determinar en ejecución de sentencia.

» f) Se condene solidariamente a Química Sintética, S.A. y a Chemo Ibérica, S.A. al pago de todas las costas del procedimiento».

2.- La demanda fue presentada el 19 de octubre de 2005 y repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 1 y fue registrada con el núm. 529/2005. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de las partes demandadas.

3.- El procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, en representación de Química Sintética, S.A. y Chemo Ibérica, S.A., contestó a la demanda, mediante escrito en el que solicitaba:

«[...] dicte sentencia desestimando íntegramente la demanda, con expresa imposición de costas a la parte actora».

Y, formuló reconvenición, en la que solicitaba:

«[...] dicte sentencia por la que:

»1. Declare que la patente europea objeto de licencia ES 2.117.463 no puede surtir efectos en España en virtud del artículo 167.2 (a) CPE y, por lo tanto, es ineficaz.

»Y 2. Condene a Merck Sharp and Dohme de España, S.A., a no oponer frente a terceros la licencia en exclusiva que tiene otorgada e inscrita a su favor sobre la patente ES 2.117.463».

El procurador D. Francisco José Abajo Abril, en nombre y representación de Merck Sharp & Dohme de España, S.A. contestó a la demanda reconvenicional, mediante escrito en el que solicitaba:

«[...] dicte sentencia en cuya virtud desestime íntegramente la demanda interpuesta por Química Sintética, S.A. y Chemo Ibérica, S.A. con imposición a las actoras de todas las costas legales».

El procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, en representación de Química Sintética, S.A. y Chemo Ibérica, S.A., formuló escrito de ampliación subjetiva de la demanda reconvenicional a la entidad E.I. Du Pont de Nemours and Company, en el que solicitaba:

«[...] dicte sentencia por la que:

»1. Declare que la patente europea objeto de licencia ES 2.117.463 no puede surtir efectos en España en virtud del artículo 167.2 (a) CPE y, por lo tanto, es ineficaz.

»Y 2. Condene a Merck Sharp and Dohme de España, S.A., a no oponer frente a terceros la licencia en exclusiva que tiene otorgada e inscrita a su favor sobre la patente ES 2.117.463».

La procuradora D.<sup>a</sup> María Dolores Girón Arjonilla, en representación de E.I. Du Pont de Nemours and Company formulo escrito contestando a la demanda reconvenicional, en el que solicitaba:

«[...] dicte sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda reconvenicional de Química Sintética, S.A. y Chemo Ibérica, S.A., en ambos casos con imposición a las actoras reconvinientes de las costas causadas».

En el acto del juicio, la parte demandada reconviniente alegó la carencia sobrevenida de objeto respecto de la demanda reconvenicional, por lo que, tras ser oídas las partes, el Juzgado acordó, al amparo del art. 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el sobreseimiento y archivo de la demanda reconvenicional, sin hacer expresa imposición de las costas.

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Madrid, dictó sentencia núm. 144/2010 de fecha 9 de junio de 2010, con la siguiente parte dispositiva:

«Que debemos estimar y estimo en parte la demanda principal interpuesta por Merck Sharp & Dohme de España, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. Francisco José Abajo Abril contra las sociedades Química Sintética, S.A. y Chemo Ibérica, S.A. por lo que debo declarar y declaro que Química Sintética y Chemo Ibérica, S.A. han infringido la patente ES 2.063.734, desestimando expresamente el resto de pedimentos deducidos y sin expreso pronunciamiento sobre las costas devengadas en esta instancia».

#### **SEGUNDO.-** *Tramitación en segunda instancia.*

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Merck, Sharp & Dohme de España, S.A. y de Química Sintética, S.A. y Chemo Ibérica, S.A. Ambas partes se opusieron a los recursos interpuestos por la parte contraria, respectivamente.

2.- La resolución de estos recursos correspondió a la Sección Vigésimooctava de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo tramitó con el número de rollo 182/2012 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia núm. 172/2013 en fecha 24 de mayo de 2013, cuya parte dispositiva dispone:

«FALLAMOS: En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

» 1. Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Química Sintética, S.A. y Chemo Ibérica, S.A. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución y desestimar -como desestimamos- el recurso interpuesto contra la misma resolución por parte de Merck, Sharp & Dohme de España, S.A.

» 2. En consecuencia, desestimando la demanda interpuesta por Merck, Sharp & Dohme de España, S.A. contra Química Sintética, S.A. y Chemo Ibérica, S.A., absolvemos a dichas demandadas de los pedimentos en aquella contenidos, todo ello con especial imposición a la demandante de las costas originadas por dicha demanda en la instancia precedente.

» 3. No efectuamos especial pronunciamiento en cuanto a las causadas por el recurso de apelación interpuesto por Química Sintética, S.A. y Chemo Ibérica, S.A. e imponemos a Merck, Sharp & Dohme de España, S.A. las originadas por su recurso».

**TERCERO.-** *Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.*

1.- El procurador D. Francisco José Abajo Abril, en representación de Merck Sharp & Dohme de España, S.A., interpuso recurso de casación y extraordinario por infracción procesal .

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primero. Infracción del artículo 50.1 LP en relación con sus arts. 62 y 63, a), b) e) y f), así como, en conexión con los mismos, los arts. 64.1 y 67.1 y 2 del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973, ratificado por España mediante Instrumento de Adhesión de 10 de julio de 1986 publicado en el BOE núm. 234, de 30 de septiembre de 1986 (en adelante, CPE), el art. 28 del Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) así como la jurisprudencia de Nuestro Alto Tribunal de fechas 7 de julio de 1995 [RJ 1995/4634], 14 de diciembre de 1996 [RJ 1996/9389], y 10 de diciembre de 1999 [RJ 1999/8226]».

«Segundo. Infracción, por inaplicación, del artículo 61.2 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes , en relación con sus arts. 62 y 63, a) b) e) y f), así como, en conexión con los mismos, el art. 34 del ADIPC, particularmente, la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo emanadas de las sentencias de fecha 28 de abril de 2005 (EDJ 2005/68303 ) y de fecha 2 de febrero de 2007 (EDJ 2007/13367)».

«Tercero. Infracción, por inaplicación, del art. 63.b) LP, en relación con sus arts. 64.1 y 66.1 y 2, así como los arts. 64.1 y 67.1 y 2 CPE, el art. 28 ADPIC, y, particularmente, la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo, recaída en la interpretación y aplicación de dicho precepto y de sus concordantes, que reconoce con toda claridad al titular de derechos de propiedad industrial, y, particularmente, al titular de una patente, el derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la actuación del infractor que sea fabricante o importador de un objeto protegido por la patente, o que actualice el procedimiento patentado; y que establece que la existencia de tales daños y perjuicios resulta ex re ipsa».

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«Primero. Al amparo del artículo 469 LEC . De acuerdo con el régimen provisional del recurso extraordinario por infracción procesal establecido en la repetida Disposición final decimosexta, en relación con los arts. 469, en cuanto a los motivos, y 479, 481 y 482, en cuanto a la tramitación, el primer motivo que se alega es el del art. 469.1.2º LEC , esto es, infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia».

«Segundo. Infracción de las normas que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determine la nulidad conforme a la Ley o haya producido indefensión, del art. 469.1.3º LEC ».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 1 de julio de 2014, cuya parte dispositiva es como sigue:

«1. Admitir el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de "Merck Sharp & Dohme de España, S.A." contra la sentencia de fecha 24 de mayo de 2013, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª), en el rollo de apelación nº 182/2012 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 529/2005 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid.

» 2. Y entréguese copia de los escritos de interposición de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación formalizados, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que formalice su oposición en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría».

3.- Se dio traslado a la parte recurrida Química Sintética, S.A. y Chemo Ibérica, S.A. para que formalizaran su oposición al recurso, lo que hicieron mediante la presentación del correspondiente escrito.

4.- Por providencia de 22 de diciembre de 2015, se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 11 de Febrero de 2016, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena, Magistrado de Sala.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### PRIMERO.- *Antecedentes del caso.*

1.- La entidad Merck, Sharp & Dohme de España, S.A. (que en lo sucesivo nombraremos por sus iniciales, MSD), en su calidad de licenciataria en exclusiva en España de la patente ES 2.063.734, que protege un procedimiento de fabricación del principio activo losartan, interpuso una demanda contra las entidades Química Sintética, S.A. (en lo sucesivo, Química Sintética) y Chemo Ibérica, S.A. (en lo sucesivo, Chemo Ibérica) en la que, resumidamente, alegaba que las demandadas habían comenzado a la fabricación y comercialización del losartan en España infringiendo esa patente de procedimiento, y solicitaba que se declarara que las demandadas habían infringido la patente y que se les condenara a cesar de inmediato en sus actos de fabricación y comercialización de dicho principio activo, así como a indemnizarle.

Las demandadas se opusieron a la demanda, negaron estar utilizando el procedimiento protegido por la patente para fabricar el losartan, y aportaron diversa prueba, principalmente informes periciales, para probar que el procedimiento que se utilizaba en la fábrica de Química Sintética para producir el losartan que después comercializaba Chemo Ibérica era diferente al patentado, por lo que no infringían la patente.

2.- El Juzgado Mercantil, en su sentencia, afirmó que el informe pericial aportado por las demandadas, elaborado por el profesor Norberto , no se había elaborado con base en una comprobación empírica sino con base en la documentación que le había sido entregada, y que los informes de los doctores Ambrosio y Erasmo no parten de bases propias, sino del informe del profesor Norberto . Por ello, al valorar conjuntamente tales pruebas, consideró que «la demandada no ha probado fehacientemente que la fabricación de la sal potásica de losartan que lleva a cabo en Alcalá de Henares sea el resultado de la aplicación de un procedimiento distinto del patentado por la actora».

Además, afirmaba el Juzgado, «la demandante ha acreditado que los empleados de las empresas del grupo de la demandada que reciben pedidos de tal producto los reconducen a través de sociedades extranjeras y prefiguran sistemas de entrega en territorios carentes de la debida protección al objeto de evitar infracciones de la patente».

Tras desestimar las acciones de competencia desleal y la procedencia de acordar una indemnización a favor de la demandante por la falta de claridad y precisión de la solicitud de indemnización formulada en la demanda, el Juzgado estimó solamente la pretensión declarativa y declaró en su fallo que las demandadas habían infringido la patente ES 2.063.734.

3.- Ambas partes recurrieron la sentencia en apelación.

La Audiencia Provincial abordó en primer lugar la cuestión de cuál era el objeto del proceso, y excluyó que pudiera serlo la importación de losartan por las demandadas, puesto que tal alegación había sido realizada extemporáneamente, en el trámite de hechos nuevos o de nueva noticia, pues no se trataba de un hecho que sirviera para reforzar la verosimilitud de los hechos alegados para fundamentar la demanda (que las demandadas fabricaban losartan por el procedimiento patentado y lo comercializaban), o para complementarlos, sino que se trataba de un hecho (que el losartan comercializado por las demandadas era fabricado por terceros en el extranjero e importado por estas) incompatible con el expuesto en la demanda como fundamento de sus pretensiones. La Audiencia entendió que el momento en que se introdujo ese hecho nuevo impidió a las demandadas poder articular adecuadamente su defensa, mediante las alegaciones y proposición de pruebas adecuadas. Por ello, lo consideró una *mutatio libelli* [cambio de demanda] que no podía ser admitida.

Tras ello, la Audiencia revisó la valoración probatoria de los informes periciales aportados por la demandada y consideró que constituían una prueba adecuada y suficiente para acreditar que el procedimiento que se utilizaba en la fábrica de Alcalá de Henares para fabricar el losartan era el descrito en tales informes periciales, cuyas diferencias con el procedimiento patentado habían sido admitidas.

Por ello estimó el recurso interpuesto por las demandadas y desestimó el recurso de la demandante. Como consecuencia de ello, la demanda fue plenamente desestimada.

4.- MSD ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia, basado en tres motivos, y recurso extraordinario por infracción procesal, basado en dos motivos.

5.- Pese a que la inversión en el orden de formulación de los recursos obedece de modo claro a un intento de que sea admitido el recurso extraordinario por infracción procesal, pues este solo puede serlo en este caso si lo es el recurso de casación, el orden de resolución debe ser el inverso por imponerlo así la regla 6ª del apartado 1º de la disposición final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

#### **Recurso extraordinario por infracción procesal.**

##### **SEGUNDO.-** *Formulación del primer motivo .*

1.- El epígrafe dado al primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal es el siguiente:

«Al amparo del artículo 469 LEC . De acuerdo con el régimen provisional del recurso extraordinario por infracción procesal establecido en la repetida Disposición final decimosexta, en relación con los arts. 469, en cuanto a los motivos, y 479, 481 y 482, en cuanto a la tramitación, el primer motivo que se alega es el del art. 469.1.2º LEC , esto es, infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia.»

2.- En este motivo, MSD impugna que la Audiencia haya considerado que la alegación de que el losartan comercializado por las demandadas era importado constituya una *mutatio libelli* [cambio de demanda], puesto que en la demanda pedía que se condenara a las demandadas por la fabricación y comercialización del losartan, y ello incluye la importación.

Por ello, la sentencia recurrida habría infringido los arts. 286 y 426.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los arts. 400 y 426.1, también de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

##### **TERCERO.-** *Decisión de la Sala. Desestimación del motivo.*

1.- El motivo del recurso debe desestimarse por varias razones.

La primera de ellas es que ninguna de las supuestas infracciones alegadas lo es de las normas procesales de la sentencia, que es lo que se dice en el encabezamiento del motivo y se corresponde efectivamente con el cauce por el que se formula.

Estas normas comprenden el procedimiento para dictarla, la forma y el contenido de la sentencia y los requisitos internos de ella. Son las que se recogen en la Sección 2ª del Capítulo VIII del Título V del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 216 a 222 ). Así lo declaramos en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo , en la que citábamos otras anteriores.

Por tanto, ninguna de las normas que se citan como infringidas en el desarrollo del motivo ( arts. 286 , 426.4 , 400 y 426.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) son aptas para formular el recurso extraordinario por infracción procesal por el cauce del apartado 2º del art. 469.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

2.- Además de lo dicho, la sentencia de la Audiencia Provincial no incurre en infracción alguna de los preceptos que se dicen vulnerados.

No es cierto que la demanda se hubiera basado en la importación del losartan, sino en su fabricación en España. La sentencia de la Audiencia lo explica perfectamente.

Las alegaciones formuladas en la contestación a la demanda, y las pruebas propuestas por las demandadas, fueron encaminadas fundamentalmente a probar que ese losartan fabricado en España, concretamente en las instalaciones que Química Sintética tenía en Alcalá de Henares, era fabricado por un procedimiento diferente al protegido en la patente en que se basaba la demanda. De ahí que se aportaran los informes de tres peritos para justificar tal extremo.

Por ello, alegar con posterioridad que el losartan no era fabricado en España por una de las demandadas, y comercializado por ambas, sino fabricado por terceros en el extranjero e importado, y pretender basar en ello las pretensiones formuladas en la demanda, supone una alegación incompatible con la que

sustentó la demanda, que dejaría sin sentido la acción ejercitada contra Química Sintética, fabricante de losartan en sus instalaciones de Alcalá de Henares, y que hace inservibles las pruebas fundamentales propuestas por la demandada.

La Audiencia Provincial calificó correctamente esta actuación como una *mutatio libelli* que alteraba el objeto del proceso y que por tanto no podía ser aceptada por prohibirlo el art. 412 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

**CUARTO.-** *Formulación del segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal.*

1.- El segundo motivo se encabeza así:

«Infracción de las normas que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determine la nulidad conforme a la Ley o haya producido indefensión, del art. 469.1.3º LEC .»

2.- En este motivo se alega que al prescindir de la prueba presentada y admitida, que sustentaba los hechos nuevos alegados por la demandante, se vulneró una norma esencial del proceso que sitúa a la demandante en una situación de absoluta indefensión.

**QUINTO.-** *Decisión de la Sala. Desestimación del motivo.*

Al resolver el anterior motivo, hemos declarado que la actuación de la Audiencia, al no permitir que se alterara sustancialmente el objeto del proceso, fue correcta. Consecuencia lógica de lo anterior es que no tomara en consideración las pruebas que se aportaron para sustentar esos hechos nuevos que constituían una *mutatio libelli* ilícita. Por tanto, ninguna infracción se ha producido.

**Recurso de casación.**

**SEXTO.-** *Formulación de los motivos del recurso de casación.*

1.- Los tres motivos del recurso de casación tienen estos epígrafes:

«Primero. Infracción del artículo 50.1 LP en relación con sus arts. 62 y 63, a), b) e) y f), así como, en conexión con los mismos, los arts. 64.1 y 67.1 y 2 del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973, ratificado por España mediante Instrumento de Adhesión de 10 de julio de 1986 publicado en el BOE núm. 234, de 30 de septiembre de 1986 (en adelante, CPE), el art. 28 del Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) así como la jurisprudencia de Nuestro Alto Tribunal de fechas 7 de julio de 1995 [RJ 1995/4634], 14 de diciembre de 1996 [RJ 1996/9389], y 10 de diciembre de 1999 [RJ 1999/8226]».

«Segundo. Infracción, por inaplicación, del artículo 61.2 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes , en relación con sus arts. 62 y 63, a) b) e) y f), así como, en conexión con los mismos, el art. 34 del ADIPC, particularmente, la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo emanadas de las sentencias de fecha 28 de abril de 2005 (EDJ 2005/68303 ) y de fecha 2 de febrero de 2007 (EDJ 2007/13367)».

«Tercero. Infracción, por inaplicación, del art. 63.b) LP, en relación con sus arts. 64.1 y 66.1 y 2, así como los arts. 64.1 y 67.1 y 2 CPE, el art. 28 ADPIC, y, particularmente, la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo, recaída en la interpretación y aplicación de dicho precepto y de sus concordantes, que reconoce con toda claridad al titular de derechos de propiedad industrial, y, particularmente, al titular de una patente, el derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la actuación del infractor que sea fabricante o importador de un objeto protegido por la patente, o que actualice el procedimiento patentado; y que establece que la existencia de tales daños y perjuicios resulta ex re ipsa».

2.- La recurrente sustenta la existencia de las infracciones legales que denuncia en el presupuesto consistente en que las demandadas infringieron la patente al importar losartan fabricado por el procedimiento patentado.

Asimismo, en el segundo motivo, critica la valoración de las pruebas periciales realizada por la Audiencia Provincial, alegando que se incumple el art. 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

**SÉPTIMO.-** *Decisión de la Sala. Desestimación de los motivos.*

1.- Los tres motivos del recurso incurren en el defecto de hacer supuesto de la cuestión. Una vez confirmada la corrección de la actuación de la Audiencia Provincial al considerar que el objeto del proceso era la fabricación de losartan en la factoría que Química Sintética tiene en Alcalá de Henares, y una vez sentado que el procedimiento por el que se fabricaba el losartan en estas instalaciones era diferente del protegido



por la patente, las infracciones legales que se denuncian se proyectan sobre una base fáctica distinta de la sentada en la instancia.

2.- No es admisible que en el recurso de casación se denuncien infracciones procesales, como es la relativa a la valoración de los informes periciales hecha por la Audiencia Provincial.

**OCTAVO.- Costas y depósitos.**

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

**FALLAMOS**

1.º Desestimar los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por Merck Sharp & Dohme de España, S.A. contra la sentencia núm. 172/2013 dictada el 24 de mayo de 2013 por la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación núm. 182/2012.

2.º Imponer a la recurrente las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación que desestimamos, así como la pérdida de los depósitos constituidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Ignacio Sancho Gargallo.- Francisco Javier Orduña Moreno.- Rafael Saraza Jimena.- Pedro Jose Vela Torres.- FIRMADO y RUBRICADO. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Rafael Saraza Jimena**, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Letrado/a de la Administración de Justicia de la misma, certifico.