

SENTENCIA NÚMERO: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO. (558)

EN LA CIUDAD DE LA HABANA, A DIECISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL TRES.-----

----- J U E C E S. -----

CARLOS DÍAZ TENREIRO

MARTHA ACOSTA RICART

REYNALDO SALABARRIA SORIANO
-----**VISTO:** por la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular el recurso de casación en materia administrativa interpuesto por AVENTIS CROPSCIENCE S.A. representado y dirigido por la Lic. Danice

Vazquez D´ Alvaré, contra la sentencia número ochenta y ocho de fecha diecinueve de marzo del dos mil tres, dictada por la Sala Primera de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de la Habana en el expediente número seiscientos trece del dos mil dos, en el proceso administrativo establecido por la ahora recurrente contra la resolución número mil trescientos siete de seis de junio del dos mil dos, dictada por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, por la que se declaró: Denegar la solicitud de Registro Certificado de Patente de Invención número mil novecientos noventa y nueve/ ciento veintiseis, titulado UNO- ARIL- TRES- IMINOPIRAZOLES PLAGUICIDAS, presentada ante la Oficina en fecha ocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve por Ada Acosta Martínez, Agente Oficial, con oficina en LEX S.A. a nombre y en representación de RHONE-POULENC AGRO con domicilio legal en catorce- veinte, calle Pierr Baizet, sesenta y nueve mil nueve, Lyon, Francia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo dieciséis del Decreto Ley vigente.

RESULTANDO: que la referida Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de dictó la sentencia recurrida que en su parte dispositiva dice: Declarar Sin Lugar la demanda interpuesta contra la Resolución número mil trescientos siete de seis de junio del dos mil dos, dictada por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial la cual se ratifica en todas sus partes, sin costas.-----

RESULTANDO: que contra la expresada sentencia la parte recurrente estableció recurso de casación dentro del término legal, elevándose por el Tribunal para ante esta Sala, previo emplazamiento de las partes, la que admitió el recurso, haciendo constar que la parte recurrente se personó en tiempo y forma e igualmente la parte no recurrente la OFICINA CUBA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL representada y dirigida por la Lic. María de los Angeles Domínguez González -----

RESULTANDO: que el recurso consta de un motivo único, al amparo del inciso nueve del artículo seiscientos treinta de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, acusando como infringidos los artículos dos punto uno, veintidós, treinta y siete punto uno y cuarenta y uno del Decreto Ley sesenta y ocho de catorce de mayo de mil novecientos ochenta y tres en el concepto de que: En la sentencia que se recurre se declara No Haber Lugar a la demanda presentada en su oportunidad, alegándose que a juicio del tribunal no quedó plenamente demostrado la existencia de actividad inventiva en la invención “UNO-ABRIL-TRES IMINOPIRAZOLES PLAGUICIDAS”, en la prueba pericial practicada en el proceso declarándose por tanto que al no cumplir la solicitud de patente mencionada con el requisito de actividad inventiva, exigido por el artículo cuarenta y uno del Decreto Ley sesenta y ocho es procedente desestimar la demanda, es nuestro interés explicar brevemente en que consiste el requisito de actividad inventiva exigido por la norma jurídica mencionada en el párrafo

anterior, así como el de novedad, el cual es otro de los tres requisitos de patentabilidad exigido por la ley cubana que merece un tratamiento en conjunto con el causante de la denegación registral. La actividad inventiva se trata de que las características esenciales de una invención superen las soluciones técnicas conocidas y que además, dicha invención no se derive de manera evidente del estado de la técnica, siendo este el conjunto de informaciones que se encuentran divulgadas y que entrañan conocimientos en las distintas esferas del saber que tengan relación con la materia tecnológica. En cuanto a la novedad expresamos que el artículo cuarenta de nuestra ley sustantiva en materia de patentes, establece que para que una invención se considera nueva, antes de la fecha de la solicitud ésta no puede ser presentada en Cuba y la esencia de la misma no puede ser revelada de forma oral o escrita en Cuba o en el extranjero para un círculo indeterminado de personas, hasta el punto que sea posible su realización. A juicio del Tribunal y visto el criterio del examinador de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) la invención de nuestro cliente, para la cual se solicita Certificado de Patente, posee: los requisitos de novedad, aplicabilidad industrial, descripción suficiente del invento y la materia es protegible, pero no posee el requisito de actividad inventiva. Esta ausencia de actividad inventiva fundamentada por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial y corroborada por el Tribunal se basa en la argumentación de que ya es conocido el empleo de derivados de “UNO-ABRIL- TRES-IMINOPIRAZOLES PLAGUICIDAS” y por tanto no muestra las propiedades plaguicidas inesperadas. Se citan como interferencia (es decir, como patentes que a juicio del examinador ya describen lo que quiere proteger mi cliente en Cuba) los documentos DE uno nueve cinco uno ocho cero cinco cuatro y WO nueve tres cero seis cero ocho nueve a nuestro juicio estas patentes no interfieren todo lo cual intentamos demostrar en las pruebas practicadas cuya apreciación, específicamente de la prueba pericial, no ha sido suficiente puesto que la invención que pretende proteger mi cliente, de modo alguno se derivaría de una combinación de ambos documentos. Así podemos observar que en la apreciación de la práctica pericial no se tomaron en cuenta los siguientes hechos que ponen de manifiesto la existencia de actividad inventiva en la solicitud de patente de mi cliente, todo lo cual trascendió al fallo. Aun eligiendo algunos de los sustituyentes de ambos documentos citados como interferencia no se llega a la presente invención, por tanto las enseñanzas de DE uno nueve cinco uno ocho cero cinco cuatro y WO nueve tres cero seis cero ocho nueve se apartan claramente de las de la invención que pretende proteger mi cliente en Cuba. Para un experto en el arte no resulta obvio de manera alguna lo reivindicado en la presente solicitud, por tanto, cualquier combinación de los documentos citados como interferencia se aparta abiertamente de las enseñanzas de la presente invención. Adicionalmente queremos señalar que los argumentos dados por el examinador carecen de solidez teniendo en cuenta que no es suficiente la declaración de que “los sustituyentes son similares” de forma que “un experto en la materia podría cambiar uno por otro”, sino que debe ser demostrado mediante una evidencia clara y convincente como el experto realizaría estos cambios. En el informe pericial practicado en la apelación se ofrece un ejemplo hipotético de los posibles derivados de pirazol que se obtendrían al combinar ambas patentes citadas como interferencia y como puede observarse en él, no se obtiene de manera alguna los compuestos reivindicados en la presente solicitud. Como se deriva de este ejemplo, tratar de llegar a los derivados reivindicados en la presente solicitud a partir de lo conocido en el arte, involucra una serie de pasos de síntesis orgánica complejos, que requieren el intelecto humano, de la intervención técnica del hombre. En el estado del arte aparecen reportados otros derivados de pirazol, los cuales desde el punto de vista químico difieren considerablemente de los derivados de pirazol objeto de la presente invención. Los aportes fundamentales de la presente solicitud de patente al estado del arte son: Proporcionar nuevos derivados de pirazol con propiedades plaguicidas. Propocionar composiciones y métodos plaguicidas contra artrópodos, especialmente contra

insectos, particularmente en cosechas de agricultura y horticultura, silvicultura, medicina veterinaria, cría de ganado y sanidad pública. Proporcionar compuestos plaguicidas muy activos de amplio espectro así como compuestos con actividad selectiva, por ejemplo: aficida, acaricida, insecticida, foliar, insecticida del suelo, sistémica, etc. Por todo lo anteriormente expuesto, entendemos que la presente solicitud posee actividad inventiva y tal como afirma el profesor José Antonio Gómez Segade, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela, en su monografía “La Ley de Patentes y Modelos de Utilidad” – es aquella que no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto de la material, siendo un salto cualitativo que convierte a una regla técnica en patentable. Que con la concesión de la solicitud de patente de nuestro representado, no se estaría violando ningún cuerpo legal y si por el contrario dando cumplimiento a Tratados y Convenios Internacionales como lo es el Convenio de Paris para la Protección de la propiedad Industrial de mil ochocientos ochenta y tres y al cual Cuba se adhirió en mil novecientos cuatro, el cual en su artículo dos establece el Trato Nacional referido no únicamente a garantizar que los extranjeros gocen de una protección al igual que los nacionales de los países de la Unión de Paris, sino que también que no sufran discriminación, pudiendo invocar los derechos previstos específicamente en este convenio cuando estos fuesen más ventajosos que la legislación nacional de ese otro país.-----

RESULTANDO: que al no haberse solicitado vista, se pasaron las actuaciones al Ponente para dictar sentencia. -----

----- SIENDO PONENTE EL JUEZ: Carlos Manuel Díaz Tenreiro.-----

CONSIDERANDO: que conforme se dispone en el Decreto Ley sesenta y ocho de catorce de mayo de mil novecientos ochenta y tres, una invención es registrable, y por lo tanto es susceptible de ser protegida por una patente cuando además de tener un uso práctico-aplicabilidad industrial-, presenta un elemento de novedad,- es decir, alguna característica nueva que no se conozca en el cuerpo de conocimiento existente en su ámbito técnico, entendido aquel como estado de la técnica, debiendo presentar un paso inventivo que no podría ser deducido por una persona con un conocimiento medio del ámbito técnico, además de poseer en sí actividad inventiva, tales presupuestos o requisitos se compadecen con los que se regulan en el artículo veintisiete del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Industrial relacionados con el Comercio conocido comunmente como “ Acuerdo sobre los ADPIC”, y el presente asunto, establecido el único motivo del recurso al amparo del apartado noveno del artículo seiscientos treinta de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, el mismo no puede prosperar porque, además de no constituir los artículos que se citan como vulnerados normas valorativas de las pruebas, razón que le impide expresar con la indispensable precisión cuales son los errores en que la Sala juzgadora ha incurrido al apreciar la prueba a que el motivo se refiere, consistente en la prueba pericial practicada a instancia de la actora, la que fue valorada conforme a la eficacia que ley establece tal y como lo preceptúa el artículo cuarenta y tres de la mencionada Ley de Tramites Civiles, sin que pueda derivarse de su examen que la solución técnica Uno- Aril-Tres-Pirazoles, -que se pretende registrar como patente- posea actividad inventiva, entendida

esta conforme al artículo cuarenta y uno del Decreto Ley antes mencionado, cuando las características distintivas esenciales de la invención superan las soluciones técnicas conocidas, y si además, dicha invención no se deriva de manera evidente del estado de la técnica, pues como se señala en el acto administrativo que se confirma por la sentencia interpelada los derivados de pirazol de la presente solicitud no muestran propiedades plaguicidas inesperadas y solo difieren sustancialmente de los descritos en el documento DE uno nueve cinco uno ocho cero cinco cuatro por tener un sustituyente en la posición tres y no en la cuatro, y dicha variación conduce a compuestos con actividad plaguicida similar, y de igual manera el documento WO nueve tres cero seis cero ocho nueve describe derivados del pirazol que contiene N en grupos en la posición tres, siendo las variaciones realizadas obvias y los compuesto muestran actividad plaguicida muy similar a la existente en el estado de la técnica, de lo que se deriva que la solicitud formulada carece de la necesaria actividad inventiva siendo evidente que el motivo queda limitado al intento de la recurrente de mantener respecto a dicha prueba un criterio distinto al de la Sala, lo que no integra el error acusado, por lo que el motivo debe ser rechazado, a lo que habría que adicionar que tal decisión no comporta la vulneración del el principio del trato nacional que preconiza el artículo dos del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial de mil ochocientos ochenta y tres y el artículo tres del citado Acuerdo sobre los ADPIC, ya que en modo alguno la negativa a la solicitud de patente comporta un trato menos favorable y discriminatorio con el ahora recurrente, todo lo que conduce inequívocamente a la desestimación el recurso.-----

FALLAMOS: Declaramos **SIN LUGAR el recurso de casación. Con costas.** -----

COMUNÍQUESE: esta sentencia con devolución de las actuaciones elevadas al tribunal de su impulso, librándose cuantos despachos y copias certificadas fueren menester, el acuse de recibo únase al expediente de su razón. Archívese el mismo previa las anotaciones correspondientes.-----

----**ASI LO PRONUNCIAMOS MANDAMOS Y FIRMAMOS.**-----

CARLOS DÍAZ TENREIRO.- MARTA ACOSTA RICART.- REYNALDO SALABARRIA SORIANO. ANTE MÍ, CLARA REYES ALVAREZ.-----