

SENTENCIA NÚMERO: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE. (559).

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 SALABARRÍA 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 CROPSCIENCIE S.A. representado y

dirigido por la Lic. Danice Vázquez D Alvarez, contra la sentencia número ochenta y nueve 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 catorce del dos mil dos, en el proceso administrativo establecido por el ahora recurrente contra la resolución número mil trescientos ocho del 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 veinticuatro, titulado UNO-ARILPIRAZOLES PLAGUICIDA, presentada ante la Oficina en fecha tres 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 Pierre 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 Primera 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 ocho del 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 OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL representada y dirigida por la Lic. Mayra Delgado Novoa -----

**RESULTANDO:** que el recurso consta de un único motivo, 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 recurrimos 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-ARILPIRAZOLES 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 criterio 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 éste 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 la 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 arilpirazoles con propiedades pesticidas que pueden ser usados además como intermediarios para la preparación de pesticidas. 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, EP seis cinco nueve siete cuatro cinco y US cinco tres dos uno cero cuatro cero con propiedades y estructuras semejantes a los descritos en la presente solicitada. 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. 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: Debe hacerse notar que los sustituyentes R tres la presente invención no son preferidos en de uno nueve cinco uno ocho cero cinco cuatro, en este documento no hay ni una reivindicación secundaria dirigida a estos sustituyentes y no aparecen aquí tampoco ejemplos que describan la preparación de ellos. Los compuestos descritos en DE uno nueve cinco uno ocho cero cinco cuatro, con todos compuestos de tres, cuatro icarbonilo o tres-alquilo-cuatro-carbonilo. Resumiendo, los ejemplos de este documento se apartan claramente de las enseñanzas de la presente invención. Con respecto al documento EP seis cinco nueve siete cuatro cinco, el examinador y el tribunal citan que los compuestos descritos en él poseen iguales “propiedades cualitativas” que los de la presente

invención, asumiendo que con esto se refieren a que los compuestos de la presente invención son similares a los de este documento citado como interferencia. Podemos aducir que la similitud de estructura no implica de modo alguno “carencia de actividad inventiva”, debido a que la clave en este punto es: si el experto tendría alguna motivación para preparar los compuestos de la presente invención a partir de los compuestos descritos en EP seis cinco nueve siete cuatro cinco. Con respecto a US cinco tres dos uno cero cuatro cero se puede afirmar que no existe similitud alguna entre los compuestos descritos en él y los descritos en la presente invención. Por todo lo anteriormente expuesto, entendemos que la presente solicitud posee actividad inventiva ya que es imposible que puedan citársele como interferencia patentes que en el primer caso no consta de una reivindicación secundaria de los sustituyentes R tres ni describe algún ejemplo sobre la preparación de ellos, en el que para la preparación de los compuestos de la presente invención a partir de los compuestos del segundo documento citado se hace necesario una importante labor de estudio e invención, por lo que no podrá concluirse que la solicitud de nuestro representado aparece descrita en este documento y; por último que se cite un documento en el existe similitud alguna entre los compuestos descritos en él y los descritos en la de nuestro mandante. Así debe admitirse que el contenido de la solicitud satisface el requisito de actividad inventiva – tal como afirma el Profesor José Antonio Gómez Segade, Catedrático de Derecho Mercantil, 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 materia, 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 fuese más ventajosos que la legislación nacional de ese otro país. Este Acuerdo contiene también el precepto del Trato nacional, al cual deben dar cumplimiento todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio lo sea o no de la Unión de Paris.--

-----

**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 establece en el Decreto Ley sesenta y ocho de catorce de mayo de mil novecientos ochenta y tres, una invención es registrable, y 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 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Industrial relacionados con el Comercio conocido comúnmente como “ Acuerdo sobre los ADPIC”, y en el caso, fundado el motivo único del recurso en el ordinal noveno del artículo seiscientos treinta de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, el mismo debe declararse sin lugar porque, además de no constituir los artículos que se citan como infringidos normas valorativas de las pruebas, razón que le impide expresar con la necesaria precisión cuales son los errores en que la Sala sentenciadora ha incurrido al valorar la prueba a que el motivo se refiere, consistente en la prueba pericial practicada a su instancia, la que en definitiva fue valorada conforme a la eficacia que ley establece tal y como lo dispone el artículo cuarenta y tres de la mencionada Ley Procesal Civil, sin que pueda derivarse de su examen que la solución técnica Uno Arilpirazoles, -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 existen un gran número de uno arilpirazoles con probadas propiedades pesticidas y que puedan usarse como intermediarios para la preparación de pesticidas, 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.-----**