

//tencia N° 649

MINISTRO REDACTOR:

DOCTOR FELIPE HOUNIE

Montevideo, once de setiembre de dos mil diecisiete

**VISTOS:**

Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: **"ALLFLEX EUROPE S.A.S. y otros c/ INTELITEC S.A. [y otros]. Daños y perjuicios. Casación"**, IUE 2-32588/2012, venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3<sup>er</sup> Turno, identificada como SEF 0007-000139/2016.

**RESULTANDO:**

I) A fs. 278-293, las sociedades Allflex Europe, Allflex International do Brasil Ltda. y Lemifar S.A. promovieron demanda contra Intelitec S.A., Martín Paiva y Ricardo Palermo.

Las actoras sostuvieron que tenían como giro principal el desarrollo, diseño, producción y comercialización de caravanas para identificación de ganado bovino. El producto estrella de Allflex es la caravana conocida como "Ultra", producto que ha sido patentado en diversos países, entre ellos en Uruguay (Acta N° 26.396, invención denominada "Dispositivo de sujeción de una marca de oreja para

ganado", Título N° 14.336, vigente hasta el 12 de octubre de 2020).

Afirmaron que tanto Intelitec S.A. como Martín Paiva y Ricardo Palermo, quienes fueron empleados de Allflex hasta muy poco antes de vincularse con la sociedad demandada, ejecutaron diversos actos de competencia desleal, que comprendieron el uso de información confidencial y la copia del producto patentado "Ultra".

Solicitaron que se condenara solidariamente a los demandados al pago de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción de la patente de invención (lucro cesante pasado por ventas al exterior, daño por menoscabo de marca y prestigio empresarial, daños y perjuicios futuros por infracción de la patente desde el año 2013 hasta el momento del cese del hecho ilícito, a liquidar por la vía del artículo 378 del C.G.P.), así como al cese de los actos de competencia desleal y uso ilegítimo de la referida patente (fs. 287-287vto., 292-292vto.).

II) Por sentencia definitiva de primera instancia N° 29/2015, dictada el 4 de agosto de 2015 por el Dr. Alejandro Recarey, titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 9° Turno, se hizo lugar parcialmente a la demanda y se condenó a Intelitec S.A. al pago del lucro cesante

pasado derivado de las exportaciones realizadas (U\$S180.516) y al pago del lucro cesante futuro, a liquidar por la vía del artículo 378 del C.G.P. (fs. 1255-1259).

La sentencia fue ampliada estableciendo la prohibición de uso del dispositivo ilegalmente copiado (sentencia interlocutoria N° 1801/2015, fs. 1262).

III) En segunda instancia entendió el Tribunal de Apelaciones en lo Civil 3<sup>er</sup> Turno, integrado por los Sres. Ministros, Dres. Mary Alonso, Loreley Opertti y Fernando Cardinal, órgano que, por sentencia definitiva identificada como SEF 0007-000139/2016, dictada el 4 de octubre de 2016, revocó la sentencia apelada y desestimó la demanda en todos sus términos (fs. 1350-1360).

IV) El representante de la parte actora interpuso recurso de casación (fs. 1409-1441vto.).

Luego de justificar la procedencia formal del medio impugnativo, identificó como disposiciones normativas vulneradas las contenidas en la Ley de Patentes, N° 17.164, las relativas a la valoración de la prueba y la prevista en el artículo 130.2 del C.G.P.

Sostuvo, en lo medular,

que:

1) La Sala violó lo establecido en los artículos 8, 9, 29, 34, 35 y 81 de la Ley de Patentes, al afirmar que, pese a que se acreditó la existencia de una patente de invención válida y vigente en nuestro país, se trata de un registro que no protege una invención, sino un modelo de utilidad, lo que implica un plazo de protección menor al de las patentes de invención (10 años prorrogables por única vez a 15, en vez de 20 años). Tal conclusión se fundó únicamente en el informe de un asesor de parte que se desempeña en el mismo estudio jurídico que patrocinó a la parte demandada. No se explica cómo la Sala, con tan endeble base, pudo pasar por alto: a) el criterio del órgano especializado en la materia que concedió el registro en nuestro país (la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial) o el de las oficinas de patentes de otros países donde también se obtuvo el registro de la patente de invención, como los Estados Unidos o la Argentina; y, b) los dictámenes periciales incorporados en autos. Tampoco se explica cómo la Sala soslayó que el intento de la demandada de registrar como patente de invención un mecanismo idéntico al registrado por su representada fracasó, fracaso que ocurrió porque la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial le denegó la solicitud de registro por existir un registro previo por

parte de su representada.

No es admisible que un tribunal uruguayo ampare la violación de una patente de invención sobre un mecanismo de sujeción de caravanas para identificación de ganado bovino legítimamente concedida a Allflex por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Por Resolución del 5 de mayo de 2010, esa Dirección ratificó la protección de la patente de Allflex desde el 13 de octubre de 2000 hasta el 12 de octubre de 2020, protección que la sentencia recurrida desconoció sin ninguna clase de sustento legal.

La cuestión a resolver en este caso es si en Uruguay las patentes de invención debidamente otorgadas cuentan o no con un sistema de protección legal efectivo y eficaz, así como si la Justicia puede cohonestar una flagrante infracción a los derechos cuya vigencia la propia Dirección Nacional de la Propiedad Industrial ratificó una y otra vez.

La Suprema Corte de Justicia tendrá la última palabra (fs. 1410vto.).

2) La Sala incurrió en una valoración absurda de la prueba, ya que prescindió injustificadamente de elementos probatorios esenciales para la resolución del caso y erró con respecto al

objeto y al valor de convicción de las probanzas incorporadas.

2.1) La valoración de la Sala es irracional, ya que prescindió sin justificación alguna de numerosos medios probatorios que demostraban que el mecanismo de sujeción patentado por su representada fue imitado por la parte demandada. Tal proceder supone una valoración arbitraria. Así, la Sala omitió considerar: a) el análisis realizado por la División Patentes de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial respecto de la patente de Allflex y de la solicitud de registro de Intelitec; b) la confesión de los demandados y las contradicciones de su defensa; c) la ausencia de innovaciones o de singularidades del dispositivo identificador (la caravana) de la parte demandada frente al patentado por su representada; d) que las pinzas para la colocación de las caravanas de Intelitec eran de la marca Allflex, lo que también demostró que sus caravanas eran una copia de las de Allflex; e) que los ex empleados de Allflex fueron contratados por Intelitec; f) que los testimonios recabados fueron contundentes en cuanto a la copia y a la imitación de la patente de invención de su representada por parte de la demandada; y, g) el estudio comparativo de ambas caravanas realizado por el inventor de la que fue patentada.

2.2) La Sala se equivocó con respecto al objeto y al valor de convicción de la prueba producida, como lo demuestra la existencia de los siguientes errores:

2.2.1) El apartamiento arbitrario del dictamen del perito designado en autos para evaluar los aspectos técnicos (Ing. De Santiago), quien afirmó que las caravanas patentadas por la parte actora y las de la parte demandada tenían igual mecanismo de unión y traba. Tal mecanismo está protegido por la patente de invención de su representada.

2.2.2) La Sala incurrió en un absurdo al excluir como prueba la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que rechazó la solicitud de registro de una patente por parte de Intelitec (solicitud N° 32.199), con base en que tal solicitud coincidía con la previa de Allflex.

2.2.3) La Sala también erró en forma exorbitante al afirmar que el dictamen del perito Juan Pittaluga (abogado) habría concluido que Intelitec no copió la patente de su representada.

2.2.4) La Sala afirmó que el esfuerzo probatorio de la parte actora debió estar dirigido a demostrar que los demandados utilizaron en su beneficio información confidencial de Allflex para poder acreditar que existió una copia ilícita de la patente en

cuestión. Desde el punto de vista lógico, tal hecho estaba vinculado con la pretensión de Allflex dirigida contra Martín Paiva y Ricardo Palermo (pretensión desestimada en primera instancia, que fue consentida por su representada). No existe relación lógica entre la utilización de información confidencial y la infracción de la patente de Allflex. Si bien Allflex sostuvo que existió uso de información confidencial, tal uso no enerva la existencia de una infracción a la patente. Por otra parte, aun en la tesis de la Sala, en la cual tendría alguna relevancia la prueba del uso de información confidencial, debió tenerse por acreditada la infracción de la patente de Allflex, ya que en autos se acreditó el uso indebido de información confidencial por parte de la demandada a través de numerosos indicios.

3) La Sala violó las reglas legales sobre admisión de hechos. Los demandados contestaron la demanda con evasivas, incumpliendo la carga de la efectiva contradicción que los gravaba, de acuerdo con lo establecido en el artículo 130.2 del C.G.P. Nunca negaron que hubieran copiado la patente de Allflex: se limitaron a indicar, sin probarlo, que su caravana tenía innovaciones respecto de la de Allflex, refiriendo a innovaciones que nada tenían que ver con lo medular: el sistema de sujeción inviolable de Allflex.

Asimismo, buscaron cuestionar la validez de un registro vigente otorgado por la autoridad competente, desviando la atención de lo que se les imputaba en la demanda.

4) En definitiva, solicitó que se anulara la sentencia recurrida y que, en su lugar se mantuviera la condena dispuesta en primera instancia.

V) Intelitec S.A. no evacuó el traslado del recurso de casación que le fuera conferido (fs. 1443vto.-1445).

VI) Por providencia identificada como MET 0007-000170/2016, dictada el 16 de diciembre de 2016, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3<sup>er</sup> Turno resolvió elevar el recurso de casación para ante la Suprema Corte de Justicia (fs. 1446-1447).

VII) El expediente se recibió en la Corte el 23 de diciembre de 2016 (fs. 1450).

VIII) Por providencia N° 44/2017 se dispuso el pasaje a estudio y se llamaron los autos para sentencia (fs. 1451vto.).

IX) En el curso del estudio del expediente, el Dr. Ricardo Pérez Manrique cesó como integrante de la Suprema Corte de Justicia. Por ello, luego de las actuaciones y notificaciones del caso (fs. 1455-1460), el 28 de junio de 2017 se celebró el sorteo

de rigor a efectos de integrar la Corporación, resultando sorteada la Dra. Graciela Pereyra, integrante del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno (fs. 1461).

X) Una vez cumplidos los trámites de estilo, se acordó dictar sentencia en el día de la fecha.

**CONSIDERANDO:**

I) La Suprema Corte de Justicia acogerá el recurso de casación interpuesto.

II) En cuanto al agravio por la errónea valoración de la prueba.

La parte actora se agravió extensa y pormenorizadamente porque la Sala arribó al fallo mediante un razonamiento probatorio que, a su criterio, supuso un apartamiento ostensible de las reglas legales sobre valoración de la prueba, lo cual configura una arbitrariedad y un absurdo evidente. En tal sentido, y sin perjuicio de las consideraciones que realizaremos a continuación, nos remitimos al memorial de agravios (resultando IV, numeral 2).

1) En cuanto al error en la valoración probatoria como causal de casación.

En este punto, la Corte ha sostenido, con base en el artículo 270 del C.G.P.:

*A pesar de que la referida*

*disposición prevé, incluso, como causal de casación la infracción a las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba, al ámbito de la norma queda circunscripto a la llamada prueba legal, o sea aquella en que la propia Ley prescribe que verificándose ciertos presupuestos por ella misma indicados, el Juez, aunque opine distinto, debe darle el valor y eficacia previamente fijados; o en el caso de apreciación librada a las reglas de la sana crítica, cuando incurre en absurdo evidente, por lo grosero e infundado.*

*Es jurisprudencia constante de esta Corporación que tanto la revisión de la plataforma fáctica como la revalorización de la prueba no constituyen motivo casable, por cuanto el ingreso a ese material convertiría a esta etapa casatoria o de revisión meramente jurídica, en una tercera instancia no querida por el legislador (...).*

*A mayor abundamiento: El ingreso al material fáctico en instancia casatoria requiere una condición o código de acceso ineludible: es menester que el error en la valoración de la prueba en que haya incurrido la Sala de mérito configure un absurdo evidente, un razonamiento notoriamente ilógico o aberrante, en suma, que la infracción a la regla de derecho contenida en el art. 140 C.G.P. revista una excepcional magnitud, fuera de toda discusión posible*

(...), (cf. sentencias N<sup>os</sup> 829/2012, 508/2013, 484/2014, entre otras).

A su vez, la Sra. Ministra, Dra. Elena Martínez, si bien comparte tales consideraciones, destaca que no sólo se requiere la existencia de una contradicción grosera de las reglas legales de valoración de la prueba, sino que, además, ello debe surgir de la forma en que se estructuraron los agravios, aun cuando el impugnante no hubiese utilizado, concretamente, las expresiones de absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta. Es necesario que del contenido de sus agravios surja, cualesquiera sean los términos que utilice, que lo que se denuncia es la existencia de una valoración absurda o arbitraria.

En el caso, la conducta procesal del recurrente no merece ninguna observación, habida cuenta de que cumplió holgadamente con alegar cuáles eran los concretos motivos de agravio y en qué sentido no compartía el razonamiento probatorio de sentencia recurrida.

2) La valoración probatoria de la Sala.

Quienes concurren al dictado de este pronunciamiento coinciden en que el razonamiento probatorio de la Sala supuso un apartamiento de las reglas legales de valoración de la

prueba, apartamiento de una entidad tal que habilita su corrección en casación, por verificarse un supuesto de valoración arbitraria y absurda.

La Sala concluyó que la parte actora no acreditó en autos que el producto de Intelitec fuera una copia del patentado por Allflex y que, por lo tanto, no se verificó una infracción de la patente de invención protegida en el marco de la ley 17.164.

Para arribar a esta conclusión, se fundó en los siguientes medios probatorios: a) en que las conclusiones del perito ingeniero Alfredo de Santiago resultaban insuficientes al haber dictaminado que los "dibujos" de los productos eran similares a la vista, cuando, en realidad, para poder llegar a tal conclusión, el producto debía haberse desarmado; b) en que el perito abogado Juan Pittaluga sostuvo que, para determinar si existía copia, el perito mecánico debió haber desarmado los dispositivos; c) en que el rechazo de la patente solicitada por la demandada por parte de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no implicaba que se tratara de una copia exacta del mecanismo patentado por Allflex, sino que se debió a que Intelitec admitió "(...) la falta de novedad de su objeto frente a lo que ya era antes conocido" (fs. 704); d) en la alegación de la demandada de que el

dispositivo estaría comprendido en el alcance de una patente europea que tiene más de 30 años y que, por tanto, había ingresado al dominio público.

En base a todos esos elementos probatorios, el Tribunal concluyó que no se probó que el dispositivo de Intelitec fuera una copia idéntica del dispositivo de Allflex.

La Corte coincide con el recurrente en que esta valoración probatoria no puede menos que calificarse como absurda y arbitraria.

2.1) Como primera consideración, a efectos de analizar el agravio, cabe partir de las afirmaciones de las partes contenidas en sus actos de proposición.

Intelitec S.A. expresó que comercializaba un dispositivo para identificación de ganado distinto y más novedoso que el patentado por Allflex, por tener un sistema de traba mejorado y estar hecho con materiales que lo hacen de menor peso y de fácil colocación (fs. 355vto.).

Más específicamente, expresó que la diferencia entre los adminículos estaba dada porque el suyo "(...) proporciona un diseño mejorado de las partes del dispositivo como consecuencia de reingeniería a partir del cual se optimizó el tipo de materiales usados para su construcción, la geometría de

diseño y el esfuerzo del sistema de traba macho/hembra proporcionando menor esfuerzo de compresión cuando se introduce la pieza macho en la pieza hembra, y mayor esfuerzo de tracción cuando se intenta extraer el puntero de la pieza macho cuando ya fue introducido en el capuchón de la pieza hembra" (fs. 356-356vto.).

Luego, como defensa subsidiaria, alegó la nulidad de la patente de Allflex por falta de novedad y de altura inventiva, esto es, por encontrarse en el "estado de la técnica" con anterioridad a su solicitud de registro ante la oficina de patentes.

En consecuencia, cabe afirmar que la demandada no desconoció la coincidencia parcial del sistema de cierre de ambos dispositivos. Simplemente agregó que su dispositivo presentaba mejoras que favorecían la inviolabilidad respecto del anteriormente patentado.

2.2) A continuación, nos referiremos a la forma en que la Sala valoró la prueba y al motivo por el cual consideramos que tal valoración constituye uno de los excepcionales supuestos en los que corresponde su corrección en casación.

Los argumentos probatorios de la Sala fueron los siguientes:

A) En cuanto al dictamen

pericial del Ing. Alfredo de Santiago.

El resultado de la valoración probatoria de la Sala en cuanto al dictamen pericial del Ing. De Santiago fue expresado en estos términos: "(...) ha de concluirse que no se probó que el dispositivo [de Intelitec] fuera una copia idéntica [del dispositivo patentado de Allflex] y menos aún, que el mecanismo de sujeción fuera idéntico" (considerando 5, fs. 1358 *supra*).

No compartimos esta conclusión.

El perito De Santiago concluyó:

"Luego de analizados los dos juegos de muestras en las condiciones indicadas precedentemente, y de acuerdo a lo solicitado, corresponde informar:

"Ambas muestras son similares, si bien podría decirse que una de ellas está basada en la otra, no puede afirmarse que una es copia de la otra, ya que se desconoce el proceso por el cual cada uno llega al diseño definitivo del producto.

"Los métodos de mecanismos de unión son iguales, según se puede observar visualmente desde su exterior y de las medidas que se pudieron tomar.

"El material de ambos productos, al tacto y a la vista, son similares y confundibles. Es necesario un análisis con instrumental adecuado para determinar las características propias de cada uno, como ser el material constructivo y sus propiedades físicas y químicas.

"Si uno compara ambos productos, aparecen diferencias menores en su geometría y forma exterior, algunas de las cuales surgen luego de una observación minuciosa. Estas diferencias, según opinión del suscrito, no surgen para quién realiza una observación detallada con ambas muestras a la vista" (fs. 1048).

Tal como ha sido planteado el debate entre las partes y según las reivindicaciones que surgen de la patente registrada por la actora, lo relevante, y lo que es objeto de protección bajo el régimen de propiedad intelectual consagrado en la Ley de Patentes, es el mecanismo de cierre del dispositivo.

Dicho mecanismo de cierre es el individualizado en la reivindicación N° 1 del Título de Patente de Invención N° 14.336, cuyo testimonio notarial obra a fs. 64-70. En dicha reivindicación se indica que la invención cuya explotación exclusiva se pretende mediante el registro de la patente consiste en: "Dispositivo de sujeción de

por lo menos una marca (...) de oreja flexible de identificación de un animal, del tipo de dispositivo que comprende un par de mecanismos solidarios (...) que se pueden conectar entre sí de manera irreversible (...)", (fs. 66vto.).

Sin embargo, la Sala pasó por alto la conclusión a la que llegó el Ing. De Santiago luego de haber analizado el dispositivo de Allflex (patentado) y el de Intelitec (no patentado). Al respecto, el perito concluyó: "Los métodos de mecanismos de unión y traba son iguales, según se puede observar visualmente desde su exterior y de las medidas que se pudieron tomar" (fs. 1048).

Asimismo, al momento de confrontar la solicitud de registro de patente de Intelitec con la de Allflex, el perito expresó: "(...) el sistema que impide salir a la pieza macho es igual en ambos casos, así como la constitución del capuchón hembra" (fs. 1048 *in fine*).

En suma: de lo consignado por el perito designado a efectos de determinar la eventual infracción de los derechos derivados de la patente de invención de la parte actora (fs. 380), resulta prístinamente claro que ambos dispositivos tienen idéntico mecanismo de cierre, lo que determina la infracción de la patente de invención de Allflex,

vigente, como ya lo consignamos, hasta el 12 de octubre de 2020.

B) En cuanto al dictamen pericial del Dr. Juan Pittaluga.

Como lo expresó la propia Sala, el material fáctico objeto de conocimiento en este proceso está signado por la necesidad de especiales conocimientos técnicos para su comprensión.

Por ello, la prueba pericial tiene particular relevancia.

La Corte considera que es errónea la lectura que realizó la Sala respecto de la conclusión del Dr. Juan Pittaluga en su dictamen de fs. 1177-1191. Allí, este perito, convocado para expedirse sobre los aspectos formales y jurídicos de la patente registrada por Allflex, realizó apreciaciones ajenas a su especialidad que, en todo caso, correspondía realizar al perito ingeniero mecánico.

Tal como lo destaca el recurrente, el Dr. Pittaluga es un profesional del Derecho, abogado. Por lo tanto, no tiene la idoneidad técnica requerida para indicar cuál sería la experimentación necesaria para que un perito ingeniero mecánico llegara a una conclusión sobre el tema en examen.

A la única conclusión que

hay que estar en cuanto al dictamen del Dr. Pittaluga es que la comparación entre mecanismos excede el objeto del informe que le fuera solicitado.

C) En cuanto al rechazo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a la solicitud de registro de patente por parte de Intelitec S.A.

En relación con este tema, la Sala concluyó: "(...) ese rechazo no supone una prueba favorable a la accionante. (...) caravanas similares a la de Allflex existen y se fabrican en el mercado mundial (...)", (fs. 1359).

No compartimos esta conclusión.

Se probó que las partes compiten en el mercado de venta y suministro de caravanas identificadoras de ganado bovino.

El 13 de octubre de 2000, Allflex solicitó el registro como patente de invención de un "Dispositivo de sujeción de una marca de oreja para ganado", Acta N° 26.396, Título N° 14.336, vigente hasta el 12 de octubre de 2020.

Intelitec, luego de contratar dos ex empleados de Allflex, decidió, el 23 de octubre de 2009, solicitar también el registro de una patente de invención para un dispositivo de identi-

ficación de ganado (fs. 175-195 y 355vto.), dispositivo que, según Allflex, sería copia de su producto.

La solicitud de Intelitec fue denegada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial por no presentar la novedad suficiente. Para sostener que tal solicitud no cumplía con el requisito de la novedad -requisito requerido para acceder a la protección de la Ley de Patentes-, la autoridad especializada esgrimió, entre otros argumentos, que mal podía Intelitec sostener la novedad de su solicitud cuando esta reproducía parte del objeto de la solicitud anterior de Allflex.

Si bien es cierto que el hecho de que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial citara la invención de Allflex como un impedimento para el registro de la patente de Intelitec no implica *per se* la transgresión de los derechos de propiedad intelectual derivados de la patente de Allflex, no es menos cierto que tal hecho resulta un indicio relevante en tal sentido.

Del análisis de los actos de proposición, resulta que el adminículo que comercializa Intelitec es el que ella misma intentó patentar sin éxito.

Por lo tanto, el análisis de las resultancias del procedimiento seguido ante la

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial deviene trascendental e indispensable a la hora de determinar racional y fundadamente si existe o no transgresión de la patente vigente de la parte actora.

D) En cuanto a que el dispositivo de Allflex ingresó al dominio público.

Esta afirmación que hizo la demandada fue hecha suya por la Sala cuando, postulando la falta de novedad de la patente de Allflex, afirmó: "El demandado ha dicho que su dispositivo, en última instancia (denegada la novedad y por ende su patente) estaría incluido en el objeto y alcance de otra patente europea propiedad de Chevillot, que tiene más de 30 años y entró en el dominio público a partir del seis de julio de 2001 (EP005653B1)", (fs. 1359).

Se trata de una afirmación absolutamente huérfana de todo respaldo probatorio, lo que demuestra, también en este punto, una falla relevante en el razonamiento probatorio de la Sala.

2.3) En función de lo expuesto, es claro que la Sala, para apartarse de los dictámenes periciales, debió desarrollar una clara, seria y fundada refutación de los argumentos de los expertos, o, en su caso, una igualmente contundente justificación de las razones que la llevaron a desconocer lo expresado por ellos.

Proceder de otro modo, como aconteció en este caso, supone incurrir en un razonamiento probatorio arbitrario, violatorio de lo dispuesto en los artículos 140 y 184 del C.G.P., corregible en casación.

Asimismo, las injustificadas omisiones en la valoración de medios probatorios que debieron reputarse decisivos y el ostensible apartamiento de las reglas de la sana crítica en la valoración de las probanzas allegadas a la causa imponen determinar el absurdo en que se incurrió.

En este marco, no cabe más que revalidar la valoración de la prueba realizada en la sentencia de primera instancia.

III) En cuanto a los restantes agravios.

Habida cuenta de la recepción del agravio antes analizado, carece de objeto ingresar a considerar los restantes.

IV) Consecuencias que en el caso tiene el acogimiento del agravio.

La Corte considera que, una vez determinada la infracción de los derechos derivados de la patente de invención de la actora, corresponde estar a lo resuelto en primera instancia en lo que refiere a los restantes elementos fundantes de la

responsabilidad y al contenido específico de la condena.

A juicio de la Dra. Elena Martínez, tal proceder se impone por la ausencia de impugnación eventual por parte de la demandada, la que ni siquiera evacuó el traslado del recurso de casación que le fuera conferido. Respecto de la necesidad de agravio eventual, la Dra. Martínez se remite a lo que sostuviera en las discordias extendidas en las sentencias N<sup>os</sup> 560/2016 y 566/2016 de esta Corte.

A su vez, los Dres. Eduardo Turell y Graciela Pereyra estiman que no corresponde ingresar a considerar la modificación de la condena, habida cuenta de que no se esgrimieron agravios sobre el punto.

Por su parte, el Dr. Jorge Chediak también considera que el monto de la condena no puede ser modificado, porque ello supondría revalorizar la valoración probatoria de la Sala sobre el punto, cuestión que se encuentra, de regla, vedada en casación, tal como surge de lo expuesto en el considerando II, numeral 1, de este pronunciamiento. Asimismo, estima del caso reiterar que, en general, no comparte la tesis del agravio eventual, tal como lo sostuviera en las sentencias N<sup>os</sup> 1334/2010, 560/2016 y 566/2016 de esta Corte.

A juicio del redactor,

cabe ratificar lo resuelto en primera instancia, tal como lo peticionó el recurrente, habida cuenta de que no se advierten razones que militen en sentido contrario.

V) En cuanto a los restantes agravios y a las consecuencias jurídicas del registro de una patente de invención.

Dentro de los agravios esgrimidos en casación, además del analizado en el considerando II, el recurrente denunció la infracción de diversas disposiciones de la Ley de Patentes y del artículo 130.2 del C.G.P.

Habiendo la Corte acogido el agravio formulado en virtud de una errónea valoración de la prueba, resulta innecesario ingresar a considerar estos otros agravios. Ello, sin perjuicio de señalar que el fallo de la Sala, que erróneamente concluyó que no se había verificado una infracción de los derechos de la parte actora derivados de su patente registrada, supuso, efectivamente, la violación de diversas disposiciones de la Ley de Patentes.

En este sentido, la Corte estima del caso precisar que quien obtiene el registro de una patente de invención, como la de otros registros sobre derechos de propiedad intelectual de análogo régimen, pasa a ser titular de derechos susceptibles de tutela por los órganos jurisdiccionales competentes.

Tan relevante es el grado de protección que el legislador ha acordado a las patentes de invención, que ha establecido el poder-deber de los órganos jurisdiccionales de adoptar, aun de oficio, medidas cautelares o provisionales para su protección (artículo 103 de la ley 17.164).

Entre los derechos de los que es titular quien obtiene el registro de una patente, el principal es el consagrado en el artículo 34 de la ley 17.164, por el cual se consagra el llamado "derecho de exclusión" o *jus prohibendi*, conforme al cual el titular de una patente de invención tiene el "derecho de impedir que terceros realicen sin su autorización cualquiera de los siguientes actos: (...) fabricarlo, ofrecerlo en venta, venderlo o utilizarlo, importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines".

Ahora bien, una vez que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, autoridad competente en la materia, dicta una resolución (acto administrativo) concediendo el registro de una patente, ese acto no puede ser desconocido por los órganos jurisdiccionales.

Mientras la eficacia del acto administrativo de concesión no se vea alterada por alguna de las vías que el Derecho prevé (revocación en sede administrativa o anulación en sede jurisdiccional

por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo) no corresponde a los órganos jurisdiccionales otro proceder que tutelarlos.

Incluso, en el excepcional supuesto de que a un órgano jurisdiccional se le solicite la desaplicación del acto administrativo que concedió el registro de una patente, y siempre que ese órgano entendiera que tiene potestades para emitir tal declaración, el acto continuará desplegando efectos mientras no se emita una declaración de tal naturaleza.

En definitiva, si bien la Sala debía -como lo hizo- analizar la prueba para determinar si hubo o no una imitación del producto en cuestión ante una patente de invención registrada vigente, no debió expedirse sobre temas tales como el referente a los requisitos para el registro de una patente de invención o el que dice relación con su naturaleza (esto es, si se trataba o no de un modelo de utilidad o de una patente de invención), temas que son de resorte exclusivo de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual.

VI) En cuanto a las condenaciones previstas en el artículo 56 del C.G.P.

El contenido de este fallo obsta a aplicar especiales condenaciones en gastos causídicos (artículo 279 del C.G.P.).

Por los fundamentos  
expuestos, la Suprema Corte de Justicia,

**FALLA:**

Anúlase la sentencia recurrida  
y, en su lugar, confírmase el pronunciamiento de primer  
grado, sin especial condenación procesal.

Publíquese y oportunamente de-  
vuélvase.

**DR. JORGE O. CHEDIAK GONZÁLEZ**  
PRESIDENTE DE LA SUPREMA  
CORTE DE JUSTICIA

**DR. FELIPE HOUNIE**  
MINISTRO DE LA SUPREMA  
CORTE DE JUSTICIA

**DRA. ELENA MARTÍNEZ**  
MINISTRA DE LA SUPREMA  
CORTE DE JUSTICIA

**DR. EDUARDO TURELL**  
MINISTRO DE LA SUPREMA  
CORTE DE JUSTICIA

**DRA. GRACIELA PEREYRA**  
MINISTRA

**DR. GUSTAVO NICASTRO SEOANE**  
SECRETARIO LETRADO DE LA SUPREMA  
CORTE DE JUSTICIA