

## PATENTE DE INVENCION MECANICA

**Resolución:** Artículo 50 letras b) y c) de la Ley de Propiedad Industrial. Artículos 290, 296 y 298 del Código de Procedimiento Civil.

**Registro de Patente 59679**

Solicitud N° 201700828

Título: "SISTEMA DE CONTROL DE DORMANCIA EN PLANTAS QUE COMPRENDE AL MENOS UNA ESTRUCTURA DE SOMBREADO INSTALADA PARA BLOQUEAR LA RADIACION SOLAR DIRECTA."

**Demanda de Nulidad.**

**Medida Precautoria.**

**Prohibición de Celebrar Actos y Contratos.**

**Inapi Concede.**

**TDPI Confirma.**

Con fecha dieciséis de enero del año dos mil veinte, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial concedió a S&W Ingeniería agrícola y Propiedad Intelectual Spa. el registro de patente N° 59.679 destinado a proteger: "Sistema de control de dormancia en plantas que comprende al menos una estructura de sombreado instalada para bloquear la radiación solar directa."

El seis de julio del año dos mil veinte la sociedad Gestión de Exportaciones Frutícolas S.A. demandó la nulidad de este registro fundado en las causales del artículo 50 letras b) y c) de la Ley de Propiedad Industrial. Posteriormente, con fecha 29 de enero de 2021, el demandante solicitó como medida precautoria que se ordenara la prohibición de celebrar actos y contratos sobre el registro objeto de su acción.

Por resolución del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha dieciocho de febrero del año dos mil veintiuno, se concedió la medida precautoria del N° 4 del artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, sobre el Registro impugnado.

En contra de lo resuelto, la titular del registro interpuso un recurso de apelación subsidiario y una apelación directa, solicitando que la pretensión de precautoria fuera rechazada por resultar, en su opinión -excesiva al objeto del litigio-, o en su defecto que la medida cautelar fuera limitada a los actos de disposición del derecho de patente, argumentando en relación con los fundamentos y principios que informan las medidas precautorias establecidas en el Código de Procedimiento Civil.

Elevados los autos al Tribunal de Alzada, luego de la vista de la causa, por sentencia, notificada con fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veintidós, el TDPI resolvió confirmar la interlocutoria de la instancia, señalando que la medida de prohibición de celebrar actos y contratos era pertinente y de gran relevancia a la hora de ejecutar lo resuelto en un juicio de nulidad, donde la efectividad de la acción depende, de que el registro esté efectivamente a nombre de quien pueda ser alcanzado por el efecto relativo de la sentencia, esto es: el demandado. En consecuencia, señaló el sentenciador, debía interpretarse armónicamente la expresión “garantía” del artículo 296 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de permitir o asegurar el resultado del juicio. En el mismo sentido, sostuvo que la prohibición decretada estaba en armonía con el artículo 298 del mismo Código, en la medida que, se extendía únicamente al registro objeto de la litis, que era el único sobre el cual correspondía asegurar el resultado de la acción.

Por otro lado, los sentenciadores estimaron que la prohibición de celebrar actos y contratos no imponía ni supone prohibición alguna para la efectiva explotación de la patente; muy distinto es lo que se busca con ella, esto es la mantención del registro a nombre de su titular, libre de todo gravamen, a fin de poder ejecutar una posible sentencia adversa.

Con estos antecedentes, se desestimaron los fundamentos del recurso de apelación subsidiaria y la respectiva apelación directa y confirmar la resolución apelada que concede la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos.

En contra de esta resolución, el apelante recurrió presentado un recurso de aclaración, rectificación o enmienda y subsidiariamente un recurso de corrección, a lo que el Tribunal resolvió a todo no haber lugar, dado que consideró que la interpretación que hacia el actor de los efectos jurídicos de la prohibición registral de celebrar actos y contratos no correspondía a los efectos de la precautoria decretada.

La sentencia interlocutoria no fue recurrida de casación.

AMTV- MAF.

22-09-2022