

Cese De Uso De Patente

JURISPRUDENCIA

Cese de uso de patente

Se rechaza la pretensión cautelar de

cese de uso de patente pues no existen elementos que permitan sostener el ejercicio abusivo de un derecho vigente.

Buenos Aires, 4 de junio de 2015. Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto a fs. 232 y fundado a fs. 236/244 contra la resolución de fs. 226/227, y CONSIDERANDO: 1. La actora dedujo la presente acción a fin de que se declare que su producto "Borater" no infringe la patente ... , cuyo titular es Millenium Pharmaceuticals INC y Janssen Cilag Farmaceutical SA su presunta licenciataria -en adelante Millenium y Janssen, respectivamente-. Asimismo, demandó a ambas empresas por violación a la Ley de Defensa de la Competencia y a la titular de la patente por su nulidad. También solicitó el dictado de una medida cautelar a fin de que se ordene a la contraria "cesar en las conductas intimidatorias hacia terceros y se abstenga de realizarlas en el futuro, prohibiéndole el envío de todo tipo de comunicaciones amenazantes u otras vías de hecho que puedan intimidar o desorganizar a terceros y afectar a nuestra representada, evitando hacer toda mención del nombre de la empresa TUTEUR así como de su producto BORATER". A tal fin expuso que decidió lanzar su producto "Borater" -que usa el principio activo "Bortezomib"-, que tiene libertad para comercializarlo en virtud de la autorización de la ANMAT y que las demandadas realizan actos de intimidación a sus clientes y potenciales clientes, que por su posición dominante resultan muy efectivos. Fundó su derecho en el art. 41 del ADPIC, en la Ley de Defensa de la Competencia y en el art. 1071 del Código Civil. Sostuvo que el peligro en la demora se demuestra con el intercambio epistolar entre las partes que da cuenta de que la contraria ha decidido proseguir notificando y produciendo molestias a sus clientes, obstaculizando la venta de "Borater". Destacó la pérdida económica que implican las ventas a favor de la contraria y que, además, su producto deberá ser desechado a su vencimiento. Adujo que de persistir esta conducta intimidatoria, será irreparable el desprestigio y el daño económico para su parte (cfr. fs. 195/225, puntos II y IX). 2. La resolución apelada denegó la medida cautelar con fundamento en que el comportamiento de Millenium y de la licenciataria Janssen importa, en principio, solo la utilización de los mecanismos que los justiciables cuentan para resguardar sus derechos y en la correlativa posibilidad de solicitar la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados en caso de exceso o abuso en su utilización. También ponderó la complejidad de la cuestión que excede el ámbito cautelar y concluyó que las demandadas se encontrarían prima facie autorizadas a ejercer los derechos correspondientes a la defensa de la patente de conformidad con el art. 81 de la ley 24.481. 3. La actora se agravia de esta decisión y a tal fin alega falta de congruencia pues se omitió analizar el caso desde la óptica de las normas invocadas -arts. 1 y 2, inc. f), de la ley 25.156, art. 41 del ADPIC y art. 1071 del Código Civil- y también el examen de los hechos y pruebas, resolviéndose sólo por aplicación de la Ley de Patentes. Destaca que se ha acreditado que quien produce los actos intimidatorios es quien tiene dominio total del mercado por lo que su conducta debe ser considerada desde el punto de vista de los preceptos señalados. Controvierte la complejidad de la situación mencionada en la resolución y sostiene que las cuestiones fácticas y jurídicas son fácilmente entendibles, sin necesidad de conocimientos técnicos. Alega que se ha probado la posición monopólica de las destinatarias en el mercado del producto oncológico, las acciones intimidatorias a clientes y potenciales clientes de la actora y la negativa al cese de tales acciones. Se queja de la falta de análisis de la irreparabilidad del daño que sustenta en que cada venta que se impide u obstaculiza produce una pérdida económica y también imposibilita para siempre el relacionamiento comercial con ese cliente que se proyecta hacia el futuro y en el peligro de vencimiento del producto. Acentúa la necesidad de prevenir que se sigan produciendo actos abusivos hacia el futuro que continúan dañando a su parte. Señala el error de interpretación del art. 81 de la ley 24.481 que se refiere a las acciones civiles que pueden ejercer los titulares de patentes, que pueden estar precedidas de medidas cautelares pero nunca puede referirse a actos abusivos de intimidación a terceros. Pone énfasis en que la medida solicitada no tuvo por objeto evitar una acción civil, sino "evitar una acción anticompetitiva, abusiva y predatoria, realizada fuera del ámbito de la Justicia". Alega que la conducta de las demandadas está descripta en el inciso "f" del art. 2 de la ley 26.156, cuyos objetivos son la protección del interés económico general, el correcto funcionamiento de los mercados y el beneficio de la comunidad y en este sentido subraya que se trata de un producto oncológico. Sostiene que aun suponiendo que "prevenir" a los demás integrantes de la cadena comercial del producto "Borater" de que éste se encuentra en infracción sea un mecanismo ordinario y que sea una acción civil, el abuso del debido proceso legal se encuentra comprendido dentro de las conductas excluyentes del mercado. Agrega que el acoso legal injustificado es una conducta anticompetitiva. Finalmente hace saber que Millenium y Janssen han iniciado una medida cautelar en su contra que se encuentra en su fase liminar y aún no ha sido concedida, lo que a su juicio modifica la situación fáctica en el caso y "consolida" las razones del pedido cautelar rechazado. 4. Con posterioridad al recurso, amplió la demanda e invocó la declaración de nulidad en Canadá de la patente equivalente a la cuestionada (cfr. fs. 555/559). A fs. 564/611 acompañó

documentación. 5. Primeramente, conviene precisar que la medida solicitada consiste en que se ordene a la contraria que no intervenga ante terceros intentado hacer valer, en forma extrajudicial, los derechos derivados de la titularidad de la patente cuya nulidad se solicita y que expirará el 27 de octubre de este año (cfr. fs. 29). En esa dirección, es oportuno recordar el reconocimiento constitucional del derecho de propiedad exclusiva del inventor (art. 17) y que el contenido principal del derecho regulado en el art. 8° de la ley 24.481 es excluir a terceros del uso del invento, con las excepciones previstas en el art. 36 al que remite. Así se ha dicho que la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial se elabora sobre la base de la concesión de un monopolio legal de exclusividad de la explotación del derecho respectivo y que mientras el titular de la patente ejerce los derechos que le fueron conferidos, es decir que se mantiene dentro del ius prohibendi, no tiene problemas con la ley antitrust. Cuando se excede el marco establecido por esos derechos, entonces deja de tener la protección conferida por la ley de patentes (cfr. Martínez Medrano, Gabriel, "Control de los Monopolios y Defensa de la Competencia", Lexis Nexis, 2002, pág. 232 y siguientes). Toda interacción entre el Derecho de patentes y el Derecho de defensa de la competencia es compleja. En gran medida, esa complejidad deriva del conflicto básico existente entre esas dos áreas del Derecho, pero cuando el Derecho de defensa de la competencia se enfrenta con la mera existencia o con el ejercicio de los derechos de patente, sus efectos anticompetitivos están necesariamente excluidos del ámbito objetivo de la prohibición general de restricciones de la competencia (cfr. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, "Derecho antimonopólico y de defensa de la competencia", Ed. Heliasta, 2005, tomo 2, pág. 263 y siguientes). Si bien el derecho no es absoluto, no puede perderse de vista que los supuestos de ejercicio abusivo de los derechos son, necesariamente, por tratarse de una reacción contra el legalismo, de carácter excepcional, por lo que los jueces deben hacer un uso restrictivo del instituto (cfr. Orgaz, Alfredo, "Abuso del Derecho", LL 143-1212 y doctrina de Fallos 305:291) y exigen una demostración por parte de quien los alega. 6. Desde esta perspectiva, la autorización de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales de la ANMAT -del 13-2-2014- que se invoca no es suficiente para dictar una medida cautelar con el alcance pretendido puesto que excede las facultades que otorga el mencionado certificado de inscripción (cfr. Anexo IV a fs. 15/20).

Asimismo, la prueba relativa a la conducta que se pretende hacer cesar cautelarmente consiste únicamente en el intercambio epistolar entre la actora y ambas codemandadas -y uno de sus dependientes- la que resulta insuficiente a los fines de acreditarla (cfr. fs. 24, 26, 143, 145/146, 150, 151, 155 y 156). En efecto, en este estado no se ha probado el contenido de las comunicaciones a terceros que se les atribuye, ni quiénes habrían sido sus destinatarios de manera tal que permitiera analizar la configuración de la conducta que se les endilga. Por otra parte, la iniciación de una medida cautelar por Millenium y Janssen para que la actora cese en el uso de la patente mencionada y en la fabricación, uso, venta o importación de "Borater" que se encuentra en trámite con intervención de la recurrente (cfr. causa 6853/14 "Millenium Pharmaceuticals Inc. y otro c/ Tuteur SACIFIA s/ medidas cautelares" que se tiene a la vista) no le otorga la verosimilitud del derecho a la peticionaria para obtener el dictado de una medida de la naturaleza señalada, desde que ello no es incompatible con la defensa extrajudicial de los derechos. En tales condiciones, en este estado no existen elementos que permitan sostener el ejercicio abusivo de un derecho vigente, instituto al que en definitiva remiten las normas invocadas por la apelante, sin perjuicio de lo cual tampoco surge del expediente que se haya formulado la denuncia ante la autoridad de aplicación de la ley 25.156, en la que sustenta principalmente su recurso. En conclusión, la actora no puede pretender una medida que vede a la demandada el ejercicio de sus derechos mediante acciones extrajudiciales o judiciales, aunque éstos se encuentren cuestionados en este juicio; ello, claro está, sin perjuicio de las consecuencias que se pudieran derivar en el caso de que ese ejercicio resultara abusivo o malicioso, aspecto estrechamente relacionado con las cuestiones a dirimirse en la sentencia de fondo mencionadas en el considerando 1. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: desestimar el recurso interpuesto. El Dr. Guarinoni no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.). Regístrese, notifíquese y devuélvase. María Susana Najurieta Francisco de las Carreras 003700E