

Juz. 10 Sec. 19

**Causa N° 2.672/00 "CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS c/ IMPI s/ denegatoria de patente"**

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de marzo del año dos mil seis, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos "CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS" c/ IMPI s/ denegatoria de patente", y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo:

1. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España presentó con fecha 3.8.95 (conf. fs. 20) una solicitud de patente de invención para proteger una "semilla de girasol que comprende aceite de girasol que tiene un mayor contenido de ácido esteárico" (ver carátula de fs. 21), a la cual se le asignó el acta nro. 333.029.

Luego de las observaciones formuladas por los examinadores del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en el informe que luce a fs. 80, la solicitud original fue reformulada y la patente impetrada quedó entonces circunscripta, según la definición consignada a fs. 85, a un "aceite de girasol que tiene mayor contenido de ácido esteárico, el método para prepararlo, su aplicación y productos manufacturados que utilizan dicho aceite", descripción ésta que con posterioridad fue nuevamente modificada (conf. fs. 98).

Producidos los restantes informes técnicos de fondo por parte de la examinadora actuante y notificada la peticionaria de las conclusiones a las que allí se arribaron, el organismo oficial consideró que dicha parte no había salvado los reparos y defectos opuestos en los sucesivos exámenes y que, por lo tanto, no había dado cabal cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 4 y 20 de la ley 24.481.

En consecuencia, denegó la patente solicitada en la resolución 34.997 dictada con fecha 16.9.99 (conf. fs. 122), temperamento que fue ratificado el 1.10.99 en la decisión que luce a fs. 125.

2. Con la finalidad de obtener la nulidad de dicha resolución, la actora promovió la demanda de autos a fs. 4/14 vta., pretensión ésta que fue resistida por la demandada en el responde de fs. 136/51 vta. y, en definitiva, desestimada por el colega de la anterior instancia en el fallo que corre a fs. 240/42 vta..

Para decidir en ese sentido, el Dr. Tettamanti consideró que la peticionante no había proporcionado elementos suficientes que permitieran afirmar en derecho la patentabilidad que pretendía. Precisó asimismo que ella podía encontrar adecuada protección de su derecho a través de la ley 20.247 (ley de semillas y creaciones fitogenéticas) y su decreto reglamentario y no por la vía del registro de una patente.

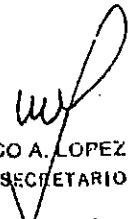
Finalmente, atendiendo a que la índole de la cuestión pudo haber dado lugar a interpretaciones diversas y a hacerle creer a la actora que tenía derecho a accionar como lo hizo, el "a quo" dispuso que las costas del juicio corrieran por su orden y las periciales por mitades (art. 71, del Cód. Procesal).

3. La perdidosa se alzó contra esa decisión a fs. 206, expresando sus agravios a fs. 254/67 vta. los cuales fueron admitidos por la mayoría de la Sala I de este Tribunal en el pronunciamiento que corre a fs. 288/94 vta.

Concedido a fs. 337 y vta. el recurso extraordinario interpuesto a fs. 299/321 por el organismo oficial demandado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, admitió el remedio deducido y con arreglo a los fundamentos expuestos en el dictamen del señor Procurador Fiscal de fs. 345/48 vta. -a los que se remitió expresamente-, revocó el fallo ordenando el dictado de una nueva sentencia (conf. fs. 349).

En particular, se declaró allí que la conclusión a la que había arribado el tribunal de alzada carecía de fundamentación adecuada para adoptar una decisión contraria a la de la autoridad con competencia específica en la materia, sobre todo si se tenía en cuenta la notoria complejidad técnica de la cuestión debatida.

En tanto lo resuelto por el Alto Tribunal no importó adelantar un juicio de valor sobre el fondo del asunto (conf. esp. fs. 348 vta., cap. V, 2do. párr. y fs. 349) y la solución substancial del conflicto no quedó entonces condicionada por



dicho pronunciamiento (conf. C.R. Tribiño, Aspectos procesales del recurso extraordinario por sentencia arbitraria, L.L. 2005-C, p. 1453), corresponde examinar a continuación, a la luz de los agravios expuestos a fs. 254/67 vta., si se ajusta a derecho la decisión adoptada en sede administrativa en punto a la ausencia de patentabilidad de la materia reivindicada, para abordar luego el recurso de la demandada fundado en la presentación de fs. 268/72 vta.:

4. Esto sentado, me parece conveniente recordar -en primer lugar- que el Tribunal no está obligado a seguir todas las argumentaciones que se le presenten, ni a examinar cada una de las probanzas aportadas a la causa sino sólo las conducentes para resolver el diferendo (conf. C. S. Fallos 258:304; 262:222; 272:225; 278:271 y 291:390, entre otros más).

Entrando concretamente al análisis de las quejas que vierte la actora, advierto, por lo pronto, que el capítulo I de su memoria (conf. fs. 254/60) contiene una relación de los antecedentes fácticos que reproduce casi textualmente lo vertido en idéntico sentido en el alegato (ver fs. 217/23 vta., cap.I).

Por consiguiente, no constituye una crítica razonada del pronunciamiento en los términos del artículo 265 de la ley de forma. Sólo con este alcance, corresponde admitir entonces el acuse que la demandada formula a fs. 274 y vta. (cap. II), pues los otros aspectos del recurso desarrollados en el capítulo II de la expresión de agravios (en esp. fs. 260/67 vta.), satisfacen los requisitos que establece el precepto citado para habilitar esta instancia de revisión. Añadiré, sólo a mayor abundamiento, que en todo caso la suficiencia de la fundamentación del recurso debe ser juzgada con un criterio amplio, ya que es el que mejor armoniza con un escrupuloso respeto del derecho de defensa en juicio y con el sistema de la doble instancia (conf. Sala II, causas 5905 del 27.5.88 y 11687/94 del 3.6.98, entre otros).

5. Esto sentado, me interesa apuntar que tal como lo dije y la accionante lo sostiene a fs. 260 vta. (cap. II, ap.1), el título de la patente impetrada al inicio del trámite se refería a una "semilla de girasol que comprende aceite de girasol que tiene un mayor contenido de ácido esteárico" (conf. fs. 20).

Luego, según también ya lo he anunciado en el considerando 1,

U S O O F I C I A L

dicho título fue redefinido quedando circunscripto a un "aceite de girasol" con las características que se indican a fs. 85.

Conviene puntualizar, además, que esta reformulación fue tomada en cuenta especialmente por la examinadora Benticuaga cuando en su informe de fs. 96 (que data del 25.9.98) se refirió al "aceite objeto de la solicitud" y también fue ponderada la nueva descripción plasmada a fs. 98 cuando a fs. 102 la técnica nombrada requirió a la solicitante que determinara la concentración de ácido esteárico del "aceite de girasol reivindicado", temperamento que mantuvo asimismo en su posterior dictamen de fs. 107 y vta. al fundar sus observaciones en el incumplimiento de los arts. 4 y 20 de la ley de patentes.

Por consiguiente, como acertadamente lo aduce la apelante, no procedía considerar la solicitud de patentamiento con arreglo a los términos con que fue planteada originariamente a fs. 45/48 -como lo hizo el "a quo" (ver fs. 241, consid. 1)-, sino con arreglo a las definiciones reformuladas a consecuencia de las objeciones que se sucedieron a partir de las planteadas en el primer informe de fs. 83/84 (ver fs. 84 y 98).

6. Establecido lo que antecede, advierto que dicha parte arguye que las observaciones de fondo referidas a la patentabilidad de una planta o de una semilla que se consignaron a fs. 80 fueron salvadas por ella, no sólo a fs. 85/95, sino también al contestar la vista el 4.1.99 (conf. fs. 97/100).

Por tanto, continúa diciendo la actora, todas las objeciones posteriores estuvieron vinculadas únicamente a una supuesta falta de claridad de la reivindicación principal, las cuales en definitiva -añade- también resultaron debidamente sorteadas (conf. fs. 262 y vta. y fs. 263 vta.).

Sin embargo, adelanto -desde ya- que la lectura de las constancias administrativas permite inferir precisamente lo contrario, es decir, que la interesada no logró superar los cuestionamientos referidos a la falta de caracterización del aceite del invento (señalada en los exámenes de fs. 96, 102 y 107) y que, por consiguiente, incumplió los requisitos legales y técnicos establecidos por los arts. 4, 11 y 22 de la ley de patentes.

Desde este enfoque, la resolución denegatoria nro. 333.029, ratificada el 1.10.99 (conf. fs. 122 y 125) se ajusta a lo establecido por el artículo 29 de la ley de patentes y no puede ser calificada, entonces, de arbitraria.

Si bien ello me exime de analizar en profundidad si dicha parte sorteó o no las objeciones vinculadas con el factor de aleatoriedad que se indican a fs. 79/80 -las que se reiteraron en el examen de fs. 107 y vta.- y las referidas a la existencia de una etapa de selección comprendida dentro de métodos esencialmente biológicos no patentables en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de la ley de patentes (conf. fs. 80 y fs. 107 vta.), de todas formas expondré algunas breves reflexiones al respecto para demostrar también que las otras objeciones planteadas por la autoridad de aplicación tenían asimismo adecuado sustento.

7. Explicaré seguidamente las razones que prestan sustento a la conclusión que he anticipado.

En primer lugar, me interesa dejar aclarado que para arribar a ella, he tenido especialmente en cuenta que la decisión impugnada es un acto administrativo que definió una situación jurídica que se presume conforme a la legalidad (conf. art. 12 de la ley Nacional de Procedimientos Administrativos).

En virtud del desplazamiento de la carga impugnatoria, al interesado le incumbía, pues, no sólo promover la pertinente impugnación si es que discrepaba con la legalidad del acto y someter a juzgamiento los mismos temas y motivos propuestos a la decisión administrativa, sino también alegar y demostrar la invalidez de las razones invocadas para adoptarla (conf. C.S., 9.2.89, "Decavial S.A.I.C.A.C."; C.N. Fed. Cont. Adm., Sala 4ª, 10.8.93 "Gerlero, Aldo René v. Estado Nacional /Fuerza Aérea Arg. s/ juicio de conocimiento"), debiendo ser resuelta en su contra cualquier situación de duda (art. 377, Cód. Procesal).

He ponderado también que, en todo caso, el apartamiento de las conclusiones de organismos administrativos técnicos con facultades jurisdiccionales, sólo puede justificarse con la demostración de que ha mediado error u omisión de entidad suficiente (conf. C.N. Fed. Cont. Adm., Sala I, causa "De Filippe" del 11.9.86 y fallo del 24.7.92 in re "Inversiones del Plata S. A.", L.L. 1993-A, 523; íd. Sala II,

causa "Alleno" del 4.8.92; C.N. Civ., Sala "D", causa "I.A.T.A.S.A. c. Ciudad de Buenos Aires" del 21.9.05).

Cabe retener además que el organismo oficial -como autoridad de aplicación- tiene versación especial y competencia técnica específica para evaluar la procedencia de un patentamiento (art. 92, inc. a) de la ley 24.481), lo cual es su exclusiva incumbencia (conf. esta Sala, causa 5455/98 del 14.8.00).

En efecto, aparte de tener una participación de indudable proyección práctica en materia de ordenamiento, sistematización, verificación técnica, etc., el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial puede requerir también precisiones o aclaraciones o que se subsanen omisiones (art. 24 de la ley 24.481), debiendo realizar un estudio preliminar de la documentación y, asimismo, un examen de fondo para comprobar si la solicitud incurre o no en las prohibiciones de la ley de patentes y de las disposiciones finales y transitorias y si cumple las condiciones estipuladas en el título II, capítulo I de dicha ley (conf. E. Salis, La nueva ley argentina de patentes, L.L. 1996-C, p.1244).

Como en oportunidad de ese examen de fondo es que se efectuaron los cuestionamientos en estudio referidos a los requisitos esenciales de la solicitud y, por ende, vinculados a la patentabilidad del aceite en cuestión (conf. G. Cabanellas, Derecho de las patentes de invención, Bs. As. 2001, t. II, p. 167, nro. 16; A. Alvarez, Cómo obtener una patente, trabajo publicado en la obra colectiva coordinada por C. Correa, Derecho de patentes, Bs.As. 1996, ps. 103 y 106), se impone analizar a continuación si la solicitante acreditó en autos la invalidez de los fundamentos de la resolución nro. 34.997 impugnada, para lo cual es obvio que el estudio se debe centrar en lo consignado en las actuaciones administrativas, dada la singular gravitación que tienen a la hora de dirimir el conflicto "sub lite".

8. Una somera reseña de los exámenes realizados por la autoridad de aplicación permitirá comprender como se desarrolló el proceso que desembocó en la denegatoria de la patente.

Advierto que en el primer informe técnico de fs. 79/80 (16.1.98) los examinadores Marqués y Percich evaluaron la solicitud original y efectuaron las



siguientes observaciones:

a) que lo propuesto en las cláusulas 1 a 8 (éstas se refieren a la "semilla de girasol" como objeto patentable; ver fs. 66 a 69) y 21 (la materia a reivindicar es una "planta de girasol", ver fs. 72) no es protegible por el sistema de patentes de acuerdo a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la ley 24.481, modificada por la ley 24.572, T.O. según decreto 260/96. En este orden de ideas, señalaron que nuestro país se encuentra adherido al Convenio de la UPOV (1978) que establece en su artículo 2 que todo Estado de la Unión, cuya legislación nacional admita la protección mediante la concesión de un título de protección particular o de una patente, deberá aplicar solamente una de estas formas de protección,

b) que existe un factor de aleatoriedad en las cláusulas 15 a 17 en tanto caracterizan métodos que utilizan mutágenos para obtener el resultado requerido, los cuales no garantizan la obtención del resultado requerido a una persona experta con conocimientos medios en la materia que aplique dicho método (ver art. 20, Anexo I, Decreto 260/96),

c) que el invento requería un paso de selección que estaría comprendido dentro de los métodos esencialmente biológicos, no patentable de acuerdo al artículo 7 de la citada ley, y, finalmente,

d) que se había verificado el incumplimiento de requisitos formales en todas las reivindicaciones y, en particular, en las nros. 22 y 23.

9. Este examen técnico mereció la contestación de fs. 84/94 como consecuencia de la vista corrida a fs. 82.

Allí la solicitante modificó las reivindicaciones 1 a 8 (la materia reivindicada "semilla de girasol" quedó reemplazada entonces por "aceite de girasol" -ver fs. 66/69 y 86/87-) y la 21 (originariamente reivindicaba una "planta de girasol" y luego la "aplicación del aceite de girasol" -ver fs. 72 y 92-). Y en lo atinente al factor aleatorio al que había aludido la examinadora, las reivindicaciones originales 15 a 17 (ver fs. 70/71) que se referían a un "método para preparar semillas de girasol", incluyeron luego "un método para producir a partir de semillas de girasol un aceite de girasol..." (ver fs. 90/91).

U
S
O
O
F
I
C
I
A
L

10. A su vez, la respuesta de fs. 84/94 dio lugar al informe complementario del 25.9.98. En esta ocasión, la examinadora consideró que no se había definido claramente el aceite objeto de la solicitud en la reivindicación principal. Por consiguiente, requirió al interesado que caracterizara el producto reivindicado al menos por el límite inferior del contenido de ácido esteárico esperado, ya que -según lo precisó- aquél debía conocer el contenido del ácido en cuestión en las "semillas de girasol de tipo salvaje" (ver fs. 96).

Con la contestación de fs. 97/100 (4.1.99) el aceite del invento quedó caracterizado en la reivindicación nro. 1 por su contenido de "por lo menos un 12 % más en peso de ácido esteárico en comparación con el aceite de girasol producido por las semillas de girasol de tipo salvaje" (conf. fs. 98).

11. Según el posterior dictamen de fs. 102, emitido con carácter previo a la resolución denegatoria (29.1.99), se consideró que el requisito de la correcta descripción de la materia reivindicada no había sido cumplimentado satisfactoriamente en esa respuesta de fs. 97/100, por cuanto la examinadora cuestionó una vez más la redacción de la reivindicación principal. En particular, ella precisó que ni en la memoria descriptiva ni en la restante documentación se había especificado cuál era la concentración de ácido esteárico en "semillas de girasol de tipo salvaje" y no era posible saber, en consecuencia, cuál es "la concentración de ácido esteárico del aceite de girasol reivindicado".

Producida la respuesta de la solicitante que corre a fs. 103/06 en la que mantuvo la definición del invento en los términos en que lo había descrito a fs. 98 (conf. esp. fs. 104), la Ing. Benticuagua reiteró en el siguiente informe del 17.5.99 (conf. fs. 107 y vta.) que el invento no se encontraba debidamente caracterizado, al propio tiempo que volvió a cuestionar la patentabilidad por cuanto:

i) <<las reivindicaciones nros. 2, 3, 4, 8, 9, 15 y 16 están en definitiva caracterizando al método de obtención de una nueva semilla de girasol, método que tal como se expresara en el primer informe del examen del 16.01.1998 no es aceptable dado que"no se garantiza a una persona experta, con conocimientos medios en la materia, que aplicando dicho método pueda obtener el mismo resultado

(art. 20 de la ley 24.481)>>, y

ii) <<dado que el método requiere una etapa posterior de selección, por parte del hombre, de los ejemplares buscados, este paso de selección estaría comprendido dentro de los métodos esencialmente biológicos, los cuales no están protegidos por la Legislación actual de acuerdo al art. 7, inc. b) de la ley 24.481>>.

12. De la precedente reseña se desprende que a pesar de que la recurrente sostuvo que las modificaciones que introdujo en sus sucesivas respuestas obedecieron al hecho de que lo que pretendía obtener es la protección de lo patentable (esto es, el aceite), renunciando a lo que no lo es (la planta; conf. fs. 262 vta.) y que, por lo tanto, satisfizo los requerimientos de la examinadora, en realidad, no logró caracterizar debidamente su invento en las respuestas de fs. 97/100 y de fs. 103/06, ni tampoco lo logró cuando efectuó los otros ajustes que se observan en la última presentación del 9.6.99 (conf. fs 108/19).

Además, observo que la memoria descriptiva obrante a fs. 85 que precedió el nuevo juego reivindicatorio de fs. 86/89 no se ajustó estrictamente a las modificaciones incluidas en las mencionadas reivindicaciones, pues allí se consignó que la invención estaba referida, entre otros ítems, a ... "semillas de girasol" ..., "plantas de girasol" y a "métodos para preparar las semillas", aspectos éstos que también estaban presentes en la anterior memoria descriptiva de fs. 22 que había sido incluida en las reivindicaciones 1 a 8 y 21 y fueron considerados no patentables en el informe técnico de fondo de fs. 79/80, criterio que la actora comparte (conf. fs. 262 vta.).

Me interesa rescatar también que a fs. 104 el invento se define en los mismos términos en que la actora lo había caracterizado a fs. 98 y, contrariamente a lo que ella explicó luego a fs. 108/109, no resultan computables los datos que contiene la memoria descriptiva de fs. 85 "in fine" para tener por contestado este aspecto. Allí se hace alusión al girasol "generalmente cultivado para la obtención de aceite" y se alude al porcentaje de aceite esteárico que contiene (del 3% al 7%; advierto que el experto a fs. 189 vta. -resp. preg. 1- determina ese contenido entre el

U
S
O
O
F
I
C
I
A
L

3% y el 4%), sin distinguir claramente si con esa expresión se refería a las semillas de girasol de tipo salvaje (conf. fs. 96 y 102) o a las convencionales como las califica a fs. 109. Tampoco precisa cuál era la concentración de ácido esteárico en las semillas de girasol de tipo salvaje, tal como había sido requerido. Nótese que sobre este punto se expidió concretamente la examinadora cuando dijo a fs. 123 que había confundido esos términos y no había aclarado entonces cuál era el "testigo o blanco" con respecto al cual pretende hacer la comparación.

Si se tiene en cuenta que para ser patentable un producto, éste debe ser definido mediante sus características físicas y sus propiedades, es decir, respecto de su composición, estructura o construcción aunque tenga un funcionamiento característico porque lo que se protege es su estructura (conf. G. Cabanellas, op. cit., t.I, p. 636), se impone concluir que, al no dar una respuesta satisfactoria a las observaciones formuladas a ese respecto por la autoridad de aplicación, según lo prescriben los artículos 4 y 29 de la ley de patentes (conf. A. Alvarez, op.cit., p. 109, letra e,1), la actora incumplió el requisito esencial de la solicitud como lo es el relativo a la caracterización del aceite del invento, tal como fue indicado a fs. 96 y a fs. 107 (conf. Cabanellas, op. Cit., t.II, p. 167). No se le puede reconocer entonces novedad, actividad inventiva y aplicación industrial a un producto que no está claramente definido en la reivindicación principal y se imponía, consecuentemente, la denegatoria de la solicitud.

13. Si bien lo expuesto hasta esta altura es suficiente para desestimar la pretensión deducida, no me parece ocioso efectuar -aunque sólo sea a mayor abundamiento, tal como lo anticipé en el considerando 6- otras reflexiones que también prestan sustento a la solución adoptada en sede administrativa.

Es dable recordar que las reivindicaciones no pueden consistir en el procedimiento para la obtención del producto o en los procedimientos que se operan con tal producto, sin perjuicio de que tales procedimientos sean patentables (conf. G. Cabanellas, op. cit., t.I, p. 636).

En el caso, aún cuando la actora aduce que su solicitud pretende proteger un producto (esto es, el aceite de girasol con determinadas características) y

no un método de mutagénesis química (el subrayado me pertenece, ver fs. 267, 2do. párr.), no se me pasa por alto -y acertadamente se lo señala en los informes de fs. 107 y vta. y de fs. 123/24)- que para caracterizar el aceite del invento que pretende reivindicar (el cual indudablemente es un producto -conf. S.D. Bergel, Requisitos y excepciones a la patentabilidad. Invenciones biotecnológicas, en Derecho de patentes, obra colectiva coordinada por C. Correa, Bs. As. 1996, p. 40; en este mismo sentido se pronunció el experto; conf. resp. del Ing. Aramburu a la preg. 31, conf. fs. 193 vta.-), aquélla recurre a la descripción de un procedimiento que no define claramente el aceite de su invención.

En tal sentido, obsérvese que ella explica que tal procedimiento consiste precisamente en un método de obtención de una semilla o de una planta de girasol modificada, lo cual había sido cuestionado en punto a su patentabilidad a fs. 79/80 (conf. fs. 262 "in fine" y vta.). Nótese asimismo que las reivindicaciones en estudio (ver, en esp., fs. 86, 90/91, 98, 100 y 104/05) describen actos, conductas o hechos, los cuales en su conjunto constituyen el procedimiento para llegar a ese fin (conf. G. Cabanellas, op. cit. T.I, p. 636) y dicho procedimiento o método tiende precisamente a la obtención de una semilla o de una planta (conf. fs. 107 y vta.) e implica el mejoramiento de una variedad vegetal (conf. informe complementario de fs. 123). Y como tal, resulta aprehendido entonces en las excepciones de patentabilidad ya que cuenta con la protección especial de la ley 20.247.

Ello así, por cuanto nuestro país adhirió al sistema de protección de las obtenciones vegetales a través de los denominados derechos del obtentor o fitomejorador consagrados en la Convención Internacional revisada en Ginebra en 1978 y adoptada en el seno de la UPOV (Unión para la Protección de las Variedades Vegetales).

Aparte de mencionar que la ley 24.376 que aprobó esa convención en diciembre de 1994 respondió a la tendencia hacia la integración al concierto mundial en temas de legislación de incidencia económica, importó al propio tiempo concretar -en el plano interno- el acatamiento al acuerdo (TRIP's) arribado en la Ronda Uruguay del GATT (conf. G. Cabanellas, op. cit., t. I, ps. 677 y 832; T. Zamudio,

U S O O F I C I A L

"Protección jurídica de la propiedad industrial en el sector agrícola, J.A. 1996-II-636; S. D. Bergel, op. cit., p. 78/79).

Por lo demás, repárese en que la mencionada ley 24.376 prescribe que las disposiciones del convenio citado prevalecen sobre las de la ley 20.247 (art. 2, ley 24.376).

En particular, es dable poner de resalto que el artículo 2.1 de dicho convenio dispone que se podrá reconocer el derecho del obtentor mediante la concesión de un título particular o de una patente, debiéndose optar por una sola forma de protección cuando la legislación admita ambas formas con lo cual queda prohibido el sistema de la doble protección (el texto de la citada convención puede ser consultado en Internet en www.sagpya.mecon.gov.ar/17/pdf/Internacional/Upov1978.pdf; ver también, G. Cabanellas, op. cit., t. I, p. 832, nro. 43; J.F. Núñez, La protección de la materia vegetal en los sistemas de propiedad del continente americano: los casos arquetípicos de la Argentina y de los EE.UU., J.A. 2000-IV-1148). Aclaro aquí que este sistema, luego de su revisión en marzo de 1991 (UPOV Acta 1991), si bien admite la protección por más de un sistema, no está aún vigente en nuestro país (conf. S.D. Bergel, op. y loc. cit., ps. 79 y 82 y La protección de las innovaciones biotecnológicas en la ley 24.481, E.D. t. 168, p.1232).

De ello se sigue que la actora no puede pretender en autos la doble protección que prohíbe el art. 2 de la referida Convención, es decir, la de la ley de patentes y también la de la ley 20.247 para un invento que ella misma define mediante la descripción de un método de obtención de una semilla de girasol con características especiales, la cual, según lo acepta, tiene la protección de la ley 20.247 y, en consecuencia, está marginada de la protección de la ley de patentes (conf. fs. 261 vta.).

13. No modifica lo expuesto la circunstancia de que el INPI, al dictar la resolución denegatoria impugnada, omitiera considerar tanto el nuevo juego reivindicatorio presentado a fs. 108/31 el 9.6.99, como el título de la patente concedida en Europa. Ello así, por cuanto lo que aquí interesa es que la recurrente no logró definir, ni siquiera en esa presentación omitida, el invento que pretendía reivindicar

(ver fs. 108/15). Y, en lo relativo al título extranjero que invoca, no sólo reconoció que presentó únicamente fotocopias y que después adjuntó el título correspondiente, si no que también admitió la territorialidad de la protección que acuerda la ley de patentes (conf. fs. 265. párr. 4), con lo que su queja queda sin sustento.

Tal como ya lo puntualicé, a mi modo de ver, la denegatoria fue correctamente fundada en las objeciones planteadas.

Aunque no es menester emitir opinión acerca de si la apelante sorteó el factor de aleatoriedad señalado en los informes de fs. 79/80 y de fs. 107 y también respecto a si trata de procedimientos esencialmente biológicos excluidos del ámbito de protección de la ley de patentes, de todas maneras, sólo diré que la propia argumentación que ella ensaya a fs. 267 demuestra de por sí la existencia del factor de aleatoriedad. Aún cuando puntualizó que la descripción de la obtención de la semilla permite a una persona experta llevarla a cabo, en los párrafos precedentes había admitido que la obtención de un aceite de esas cualidades no es obvio para un experto en el arte ya que, entre otras cosas, deberán realizarse particulares diseños de selección para elegir las plantas que presenten semillas con los rasgos deseados (conf. fs. 267, 3er. párr.).

Agrego, por lo demás, que no obstante que el método cuestionado por la carencia de repetibilidad había formado parte de la original reivindicación nro. 15 (v. fs. 70/71), fue excluido luego en la reivindicación que lleva ese número -y se lee a fs. 90- como consecuencia del cuestionamiento de fs. 80, no se me escapa que luego aparece en la reivindicación 2 de esa misma presentación del 2.9.98 (ver fs. 86/87) y posteriormente se observa también incluido en la reivindicación nro. 1 de la última presentación del 9.6.99 (fs. 110).

Más allá del factor de aleatoriedad existente en el método con el cual la actora describe su invento, aún cuando por hipótesis se aceptara la postura de la apelante y se entendiera que no resulta alcanzado por la prohibición del artículo 7 de la ley de patentes (texto ordenado dec. 260/96, anexo I), lo cual en atención a lo expuesto por la examinadora en el informe agregado a fs. 198/99 en el sentido de que el procedimiento en cuestión importa una "modificación en cuerpos vivos sometidos

a estímulos externos (los que) no responden exactamente a resultados matemáticos" (conf. fs. 198) y ello sugiere entonces algunas dudas que la actora no logró despejar en autos (conf. M.R. Leal, Protección de biotecnología, J.A. 1996-II, p. 776; S.D. Bergel, La protección ..., trabajo precedentemente cit.; J. F. Núñez, La protección de la materia vegetal en los sistemas de propiedad del continente americano: los casos arquetípicos de la Argentina y de los EE.UU., J.A. 200-IV-1148), de todas formas, la solución no podría variar por cuanto se incumplió el requisito de la caracterización del invento, extremo que sella la suerte de la pretensión.

13. La apelante descalifica asimismo el pronunciamiento en crisis por cuanto el "a quo" no tuvo en cuenta las conclusiones de la prueba pericial rendida en la causa (conf. fs. 264 y ss.).

Para dar respuesta a esta crítica, me interesa remarcar que el magistrado es soberano al valorar la fuerza probatoria del dictamen, teniendo en cuenta, además de los elementos adjetivos del peritaje, los principios objetivos en los que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados; y las demás situaciones de convicción que la causa ofrezca, valorada desde el conjunto de elementos obrantes, conforme lo dispuesto por el art. 477 de la ley ritual.

Por otro lado, el perito no es un agente judicial para inquirir o rastrear elementos a favor de la tesis de las partes que propusieron su actuación, pues su cometido es dictaminar sobre lo que le haya sido concretamente suministrado, con el propósito de dar a conocer su opinión técnica (conf. esta Sala, causa 21761/94 del 5.5.95).

Y si bien cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja aceptar el dictamen, no se debe pasar por alto que, en casos como el analizado, el tema de la patentabilidad es un aspecto central del litigio y que en algunas ocasiones la prueba de ese extremo podrá depender de la prueba pericial.

Empero, los peritajes producidos a ese fin pueden ser correctos técnicamente, pero no son computables si las respuestas del experto, si tal como aquí

sucede, no están referidas de naturaleza eminentemente técnica (véase, en especial, las resps. a las pregs. 31 y 33., fs. 193 vta. y fs. 190), sino que versan sobre la concurrencia de los requisitos de patentabilidad y la aplicación de las normas en cuyo marco se desenvuelve el "sub lite" cuya valoración es de exclusivo resorte del magistrado (conf. G. Cabanellas, op. cit., t. I, p. 744).

En función de lo expuesto, deviene inaceptable el argumento que ensaya la actora en punto a que las observaciones planteadas en sede administrativa por la administración carecía de fundamento adecuado y a que el INPI hubiese actuado con una tendencia a denegar la concesión de la patente solicitada (conf. fs. 257, ap. 1 del cap. II).

En las condiciones apuntadas, la solución que se impone no puede ser otra que el rechazo de la demanda, tal como lo resolvió el señor Juez de primera instancia aunque con base en fundamentos distintos a los aquí desarrollados.

14. La forma en que fueron impuestas las costas motiva el recurso deducido por la demandada.

Sobre este particular, considero que corresponde hacer uso de la facultad que confiere el párrafo 2º del artículo 68 del Código Procesal. Es que si se ponderan las dificultades interpretativas de la cuestión planteada y el desarrollo de las actuaciones administrativas que precedieron la resolución 34.997 impugnada, la actora bien pudo creer razonablemente que tenía derecho a cuestionar la validez de la dicha resolución en sede judicial.

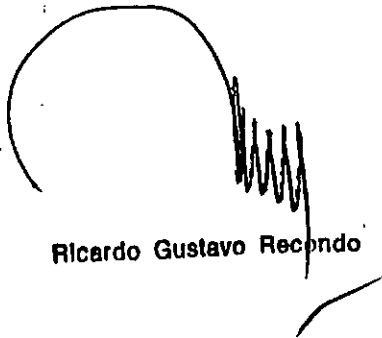
Propiciaré, pues, mantener la solución de que las costas del juicio se declaren en el orden causado y las periciales sean afrontadas por las partes, en partes iguales.

Por los fundamentos expuestos, propongo confirmar la sentencia apelada. Las costas de ambos recursos también deberán correr en la forma indicada por cuanto el error del "a quo" en la ponderación del invento según la definición original luego modificada, por un lado, y los criterios jurisprudenciales disímiles en torno a la imposición de las costas en este tipo de procesos, por otro, pudieron justificar los planteamientos recursivos de las partes.

SO
C
I
A
L

Así voto.

Los Dres. Recordó y Antelo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe. Fdo.: Francisco A. López Pereyra.



Ricardo Gustavo Recordó



GRACIELA MEDINA



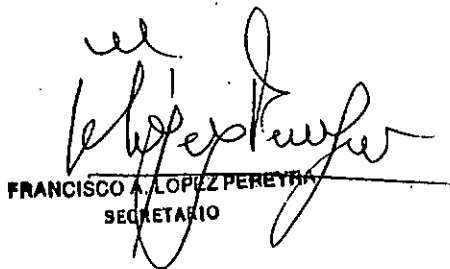
GUILLERMO ALBERTO ANTELO

Buenos Aires, 16 de marzo de 2006.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVA: confirmar la sentencia apelada, debiendo correr en el orden causado las costas de alzada.

Teniendo en cuenta los criterios que se observan en esta clase de juicios para la regulación de los honorarios como así también la entidad y complejidad de las labores realizadas por el perito actuante, Ing. Ricardo Aramburu, se eleva su retribución a la suma de pesos CUATRO MIL (\$ 4.000).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.



FRANCISCO A. LÓPEZ PEREYRA
SECRETARIO