

Poder Judicial de la Nación

//////nos Aires, 25 de febrero de 2008.

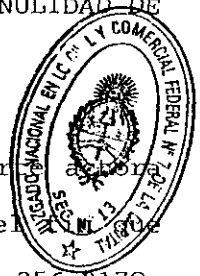
Y VISTOS:

Estos autos caratulados "INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL C. DMW TECHNOLOGY LIMITED S. NULIDAD DE PATENTES" para dictar sentencia, de cuyas constancias RESULTA:

1. Que a fs. 177/186 compareció la parte actora por medio de su apoderada, promoviendo demanda con el fin de que se declare la nulidad de la patente de invención AR 256.017Q, concedida a la demandada por resolución administrativa dictada el 2.4.04.

Para fundar la pretensión expresa que la accionada presentó el 13.4.95 una solicitud de patente de reválida -de la patente N° 2.256.805 (GB)- bajo acta N° 331.668, la cual fue otorgada mediante la mencionada resolución, la que, según invoca, fue dictada por error y afectada del vicio de ilegalidad, en tanto concede un derecho en violación a las previsiones del ordenamiento legal que prohíbe a partir de la vigencia del Tratado ADPIC y de la ley 24.481 el otorgamiento de títulos de tal naturaleza.

Señala que la fecha de la presentación de la solicitud es la que se considera para el estudio y resolución del acta correspondiente y en este orden destaca que la revalidación de inventos extranjeros colisiona con los principios de patentabilidad establecidos por el Acuerdo Trip's Gatt, puesto que la aludida patente carece del requisito de novedad absoluta establecido por las leyes 24.425 y 24.481 (t.o. dec. 260/96).



USO OFICIAL

JOHN E. PALACIOS
SECRETARÍA FEDERAL

el incumplimiento de los requisitos establecidos normativamente para el reconocimiento de tal derecho, por lo que el acto emitido es nulo de nulidad insanable por violación de la ley aplicable, lo que así pide se declare en el marco de la previsión contenida en el art. 17 de la ley 19.549 presentada el 14.1.94.

2. Que a fs. 204/223 compareció la demandada quien solicitó el rechazo de la pretensión, con costas.

Formula puntuales negativas respecto de los fundamentos jurídicos en que se sustenta la demanda y reconoce que solicitó la reválida (respecto de la patente británica N° 2.256.805 con fecha 12.4.95 así como su concesión administrativa dispuesta por acto del 2.4.04.

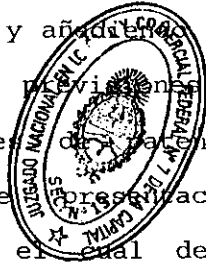
Luego de describir las características y naturaleza de las patentes de reválida, señala que la solicitud de dicho título debe ser analizada teniendo en consideración la normativa vigente a la fecha de la petición, por aplicación de las pautas de no retroactividad expuestas en el art. 3 del C. Civil, todo lo cual es determinante de la aplicación de las normas contenidas en la ley 111.

Destaca que no obstante no prever el sistema vigente las patentes de reválida, su parte se ajustó a la normativa aplicable a la fecha de solicitud de reválida de la petición originaria, formalizando su presentación en aquél momento, reuniendo los requisitos sustanciales y formales previstos por la normativa vigente, todo lo cual generó a su favor una situación jurídica particular mediante la cual

Poder Judicial de la Nación

adquirió el derecho a revalidar la patente foránea, motivo por el cual la resolución dictada deviene ajustada a derecho.

Desarrolla su argumentación en torno de la existencia de un derecho incorporado al patrimonio del inventor y solicitante de la reválida, al amparo de un régimen normativo anterior, por haber cumplido con todos los recaudos exigibles por las disposiciones entonces vigentes, destacando que el instituto de las patentes de reválida es compatible con el régimen legal nacional y con el Acuerdo ADPIC, y ^{añade} que dicho Convenio coexistió temporalmente con las disposiciones de la ley 111 -que admitía las revalidaciones de patentes extranjeras- por lo que a la fecha de presentación administrativa el derecho aplicable y bajo el cual debía analizarse la petición, era precisamente la norma anterior que reconocía dicha posibilidad.



USO OFICIAL

Argumenta entonces que la solicitud de reválida efectuada por su parte estaba correctamente presentada bajo los términos de la ley 111, teniendo derecho a su trámite al amparo de dichos preceptos por lo que el acto de concesión ha sido dictado en forma regular, del mismo han nacido derechos subjetivos y no ha incurrido en vicio de ilegitimidad alguno lo que debe conducir a la desestimación del reclamo.

3. Que a fs. 230 se recibió la causa a prueba y finalizada la misma a fs. 387 quedaron los autos para alegar. Habiendo hecho uso de tal facultad la parte actora a fs. 391/394 y la demandada a fs. 396/416, a fs. 417 se llamaron autos para sentencia, providencia que se encuentra consentida; y

CONSIDERANDO:

[Handwritten signature]
E. PALACIOS
IA FEDERAL

relación a la petición formulada por la actora con fecha 12.4.95, bajo Acta N° 331.668, en la cual se solicitó la reválida de la patente británica N° 2.256.805 sobre dispositivos y métodos atomizadores, la que fue concedida por disposición administrativa del 2.4.04 bajo el N° AR 256.017Q (v. asimismo copias de fs. 13 y 165).

Con posterioridad, y previo dictámen legal se instruyó a la representación del INPI para que demandada judicialmente la nulidad de la concesión de patente (v. copias de fs. 169/173), temperamento que fue posteriormente ratificado por disposición del 30.9.04 (v. asimismo fs. 237).

II. Que sentado lo expuesto es preciso señalar que las cuestiones jurídicas debatidas en estos autos, y relevantes a los efectos de la decisión por adoptar, en cuanto conciernen al régimen jurídico aplicable a la solicitud de patente de reválida (siempre teniendo en cuenta el marco jurídico vigente al 12.4.95), así como los efectos de su derogación por el nuevo sistema legal de patentes e influencia y aplicación del Acuerdo ADPIC, han sido objeto de análisis pormenorizado en el precedente dictado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Unilever NV c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s. Denegatoria de Patente" del 24.10.00.

Así, en lo relativo a la aplicación del nuevo régimen de patentes en el orden interno y consiguiente derogación de la ley 111, y particularmente en cuanto concierne a la admisión y trámite de patentes de reválida, se debe puntualizar que si bien resultó criterio coincidente de las

Poder Judicial de la Nación

tres Salas de la Cámara que la ley 111 -que admitía las patentes de reválida- quedó derogada recién el 29.9.1995, y que las leyes 24.425 y 24.481 -vigente a partir de esta fecha- no las prevén (cfr. Sala I, causa 3375/97 del 30.4.1998; Sala II, causa 1130/97 del 13.9.1998 y Sala III, causa 21.392/96 del 11.8.1998, entre muchas otras), con posterioridad la CS en el precedente ya citado fijó un criterio distinto al argumentar que el ordenamiento jurídico argentino, al 1.1.1995 quedó transformado por la vigencia del ADPIC, el cual "...sentaba principios y disposiciones estándares mínimos" que comportaban un nuevo equilibrio entre los derechos de los titulares de las patentes y los derechos de los usuarios de conocimientos y tecnologías (conf. art. 7, "Objetivos", y 8, "Principios" del Acuerdo TRIPS), y que resultan incompatibles con el instituto de las patentes de reválida..." (consid. 12).

Y toda vez que allí el Alto Tribunal consideró que "...no existen normas concretas atinentes a las patentes de reválida ni disposiciones relativas a la apreciación del requisito de la novedad que requieran reglamentación...", sus efectos "...son inmediatos..." a partir del 10.1.1995 (Consid. 16, fallo citado), por lo cual cabe concluir que a la fecha de la presentación de la solicitud de reválida objeto de esta causa -12.4.1995- el instituto no era admisible, por lo que fue incorrectamente otorgada.

A esta altura debo recordar que si bien no se encuentra legalmente impuesta la obligación de seguir los precedentes de la CSJN., como cabeza del Poder Judicial en el ejercicio de la jurisdicción que la Constitución Nacional

USO OFICIAL



252:286, y 256:114 y 208), tampoco es menos cierta la existencia de un deber moral de los jueces inferiores de ajustar las decisiones jurisdiccionales a las dictadas por el mas Alto Tribunal del país y la conveniencia de adecuar a sus postulados a fin de "...evitar recursos inútiles..." (Fallos:25:364), cuando obvias razones de economía procesal indican que esta coincidencia resulta una ventaja ya reconocida, atento fundarse en la unidad de criterio con el intérprete final de la ley fundamental (Fallos: 1:341 y 245:429; conf. CNCCFED, Sala I, causa 3.798/00 del 20.5.03).

En otro orden de ideas, y en línea con el precedente de la Sala I del Superior emitido en la causa 6.871/00 del 22/05/03, destaco que no puede ser compartida la tesis sustentada por la demandada acerca de que la Corte Suprema ha modificado la doctrina de la causa UNILEVER al pronunciarse meses más tarde en la causa "Dr. Karl Thomae Gesellschaft Beschränkter Haftung c/INPI". Y ello así por cuanto, la primera versó sobre la incompatibilidad del instituto de las patentes de reválida con los principios del "Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio -TRIP's-".

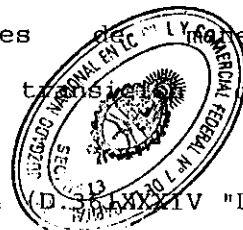
Señaló allí la Corte que la mencionada incompatibilidad se produce en el orden de los principios que inspiran el sistema general del acuerdo, de modo que sus efectos sobre el orden jurídico son inmediatos (considerando 16°). Por ello el "tiempo crítico" para definir la no admisión de solicitudes de patentes de reválida en la República Argentina, fue el 1.1.1995, fecha en la que

Poder Judicial de la Nación

entró en vigor en nuestro país tanto el Acuerdo TRIP's como el Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio (Considerando 12). Lo dicho -que no es más que un principio general del derecho internacional público- vale para las pautas que sustentan el Acuerdo; en cambio, para las disposiciones contenidas en el mismo, los Estados expresaron su voluntad de asumir sus obligaciones de manera escalonada, estableciendo los plazos de transición del art. 65, tratado citado (considerando 15).

Mientras que en Fallos 324:204 (D. 33/13) "Dr. Karl..."), se trataba de la aplicación concreta de una disposición del tratado -el art. 33- y la Corte afirmó al respecto que "la República Argentina ha tenido el derecho de aplazar la aplicación del art. 33 del Acuerdo TRIP's hasta el 1° de enero del año 2000" (considerando 10°), es decir, una vez que se cumplieron los plazos de transición consagrados en el art.65.1 y en el 65.2. Insistió entonces la Corte sobre el argumento de que no resulta relevante que por su redacción la norma (el citado art. 33) aparezca como concreta y operativa puesto que los estados han expresado su voluntad de que el Acuerdo TRIP's no sea obligatorio antes del vencimiento de los plazos de transición, con excepción de los principios que inspiran el sistema general del acuerdo y de ciertas obligaciones internacionales que los estados asumieron en forma inmediata, como el compromiso de no disminuir la compatibilidad entre el propio derecho o prácticas nacionales y el instrumento internacional..." (considerando 7°, Fallos 324:204).

USO OFICIAL



CONCEPTOS
MEN E.
C.A. F. FEDERAL

existe compatibilidad entre la doctrinas de las causas de Fallos 323:3160 y Fallos 324:204, y que no se advierte que una sea modificatoria de la otra, sino que son complementarias, elaboradas para la solución de conflictos diferentes. Cabiendo añadir a lo expuesto que el Alto Tribunal ha mantenido la doctrina sentada en "Unilever", con posterioridad al 13 de febrero de 2001, fecha de sentencia recaída en la causa D.361 XXXIV Dr. Karl...", como lo demuestra el fallo dictado en N.75 XXXVII "Nihom Bayer Agrochem KK c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", del 22.8.2002, oportunidad en la cual reiteró la interpretación otrora expuesta en el sentido que la revalidación de patentes extranjeras es una institución extraña al funcionamiento global del sistema de prioridades del acuerdo ADPIC, incompatible con los principios que los estados miembros aceptaron al aprobar tal acuerdo, cuyos efectos sobre el orden jurídico argentino se produjeron inmediatamente, es decir, a partir del 1º de enero de 1995 (considerando 6º, N.75 XXXVII "Nihom Bayer...").

Resulta claro a mi juicio y en función de cuanto se lleva expuesto, que el acto de otorgamiento de la patente de reválida N* AR256017Q resultó dictado en violación del régimen legal aplicable (que como se ha visto, al momento de presentación de la solicitud por parte del interesado no preveía ya las revalidaciones de patentes extranjeras) incurriendo de tal modo en el vicio previsto por el art. 14 inc. b) de la ley 19.549, por lo que resulta nulo de nulidad

Podex Judicial de la Nación

absoluta e insanable, y ello determina la admisión de la pretensión contenida en la demanda.

III. Que finalmente y en cuanto a las costas, habida cuenta que se trata de una cuestión que ha ofrecido razonables dudas desde el punto de vista jurídico (v. precedentes del Superior citados en el Consid. II, 2* párrafo), que en lo concerniente a la aplicación del régimen normativo frente al caso de patentes de reválida ya otorgadas, presenta aún hoy relativa novedad, y que la postura de la accionada aparece sustentada en fundamentos de derecho de toda razonabilidad y verosimilitud -suficiente para fundar una sustentada convicción acerca del derecho de su parte- estimo prudente desestimarlas en el orden causado (art. 68, 2* parte CPCC).



USO OFICIAL

Por las consideraciones vertidas, FALLO: I. Admitiendo la demanda. En consecuencia declaro la nulidad del acto administrativo de concesión de la patente AR 256.017Q,, de fecha 2.4.04.. II. Imponiendo las costas del juicio en el orden causado. Atendiendo al mérito, calidad y eficacia de la tarea desarrollada, las etapas cumplidas, así como la naturaleza de las cuestiones debatidas y el resultado del proceso, regulo en SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS (\$ 6.300) los honorarios conjuntos de la dirección letrada y representación de la parte demandada (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del Arancel). Los honorarios aquí regulados deberán ser abonados en el plazo de diez días corridos. Regístrese, notifíquese, consentida o ejecutoriada comuníquese por oficio al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial para su toma de razón y oportunamente ARCHIVESE.-

Fdo: Luis María Pérez
Juz. General

