



*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Buenos Aires, *9 de agosto de 2001*

Vistos los autos: "Teikoku Hormone MFG Co. Ltd c/ INPI s/ denegatoria de patente".

Considerando

Que este Tribunal comparte los fundamentos expuestos por el Procurador Fiscal en el dictamen de fs. 124/125 vta., a cuyos términos y conclusiones cabe remitirse para evitar repeticiones innecesarias.

Por ello, se desestima el recurso extraordinario deducido por la actora a fs 92/103 Con costas. Notifíquese con copia del precedente U.19.XXXIV "Unilever N.V c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente" del 24 de octubre de 2000, citado en el dictamen que antecede, y devuélvanse los autos

JULIO S. NAZARENO

EDUARDO MOLINE O'CONNOR

CARLOS S. FAYT

AUGUSTO CESAR BELLUSCIO

ANTONIO BOGGIANO

GUILLERMO A. F. LOPEZ

WILFREDO HENRI VAZQUEZ

*Procuración General de la Nación*

Suprema Corte:

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la decisión por la cual el magistrado de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial con el objeto de que dejase sin efecto la resolución n° 34.912, del 14.9.98 -por la que denegó la solicitud de revalidación de patente n° 317.227, del 26.6.90, correspondiente a la de la Oficina de Patentes Europea n° 024.510, del 19.10.83- y ordenase la prosecución de los trámites (v. fs. 261/63 del expediente administrativo agregado a la causa y fs. 47/51 del principal).

Para así decidir se sustentó, esencialmente, en que recién el 25.3.96 la pretensora cumplió los actos y condiciones, formales y substanciales, para ser titular del derecho, ocasión en la que el instituto de la reválida había sido abrogado por la ley 24.481. Preciso que la solicitud originaria perseguía el patentamiento de un producto farmacéutico -entonces vedado por el artículo 4 de la ley 111- ya que se refería a "nuevos derivados de fenoxipropilamina"; y que recién al contestar la observación del 28.9.95 dejó claramente establecido que la petición alcanzaba sólo al proceso y no a los compuestos en sí (v. fs. 85/88).

Contra dicho pronunciamiento, dedujo recurso extraordinario la actora (fs. 92/103), el que fue contestado por la contraria (fs. 10/115) y concedido a fs.

117

-II-

En mi opinión y puesto que no hallo discrepancia sustancial en la tesitura de orden normativo que defienden la Sentenciadora y la quejosa, la que, por

otro lado, aun con matices, vienen a coincidir, en lo esencial, con la expuesta por V.E. en S.C. U. n° 19, L. XXXIV, "Unilever N.V. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s./ denegatoria de patente", decisión del 24 de octubre de 2000, en orden a que el momento relevante a los efectos de fijar el régimen legal aplicable a las solicitudes de reválida, es el de su presentación (v. cons. 7° a 9°), el éxito del empeño recursivo de la pretensora se basa en la posibilidad de evidenciar que erró la Juzgadora al situar en el 25.3.96 la fecha en la " que la presentación hubo de tenerse por efectivamente formulada ." (cfse. fs. 87 vta.).

Y es que, coincidiendo en este punto con el juez de grado (v. fs. 47/51), y, si se quiere, con la propia recurrente (v. fs. 101), la Sala entendió que la petición originaria del 26.6.90 resultó substancialmente corregida el 3.8.94, al consentir la actora las objeciones formuladas por el I.N.P. el 4.3.94 y presentar una nueva redacción de la memoria descriptiva y nuevas reivindicaciones (fs. 1/4, 5/12 y 13/129 del expediente agregado).

No obstante, separándose en este ítem de la tesis de los anteriores, juzgó, del mismo modo, que las objeciones administrativas formuladas el 28.9.95 (fs. 132 del agregado), provocaron un segundo cambio relevante en los alcances de la solicitud, de manera tal que, recién al evacuar la vista el 25.3.96 (fs. 135 del agregado), la actora "vino a delinear el definitivo y verdadero perfil de su pretensión ." (fs. 87 vta. del principal).

Tal apreciación -es menester que se diga- se sustentó sobre una inteligencia particular de los alcances de la última presentación de la reclamante. En concreto, entendió la Sentenciadora que, aun cuando la observación del 28.9.95 se refirió a la memoria descriptiva, " no debe dejarse de ponderar la importancia fundamental que ella reviste -y revestía en el régimen de la ley 111 (conf. sus arts. 19 y 46)- especialmente

*Procuración General de la Nación*

en orden a la interpretación de las reivindicaciones y la ejecución del invento...". Por otra parte, dicha presentación tradujo el consentimiento de la peticionaria a las observaciones, a las que confirió un "puntual acatamiento presentando nuevas páginas de la memoria descriptiva y nuevas reivindicaciones, que a su juicio eliminaban la lesión al artículo 4° de la ley 111", predicada en ocasión de formular el ente administrativo ambas observaciones (v. 87).

En dicho marco y sin perjuicio de resaltar los componentes de hecho y de derecho adjetivo que se desprenden de los anteriores señalamientos de la Sala -ajenos, por norma, a la instancia de excepción, según reiterada jurisprudencia de V.E. (cfse. Fallos: 303:1266; 305:1589; 307:234; 308:950, etc.)- observo que virtualmente ninguna crítica se ha volcado en el recurso con el propósito de rebatir las conclusiones de la Juzgadora en este punto o poner de manifiesto su irrazonabilidad, supuesto que, no es ocioso se diga, precede a un posible debate sobre el régimen eventualmente aplicable a la solicitud

En efecto, la quejosa en el recurso, en vinculación con este tema, se limita a objetar los alcances conferidos por la Sentenciadora al "acatamiento" de las observaciones administrativas, rechazando que pueda tener por efecto desplazar la fecha de presentación de la solicitud; a reivindicar el contenido "meramente formal" de la segunda observación del I.N.P. -que, asevera, no modificó el encuadre legal del pedido limitado a un "proceso", amén de fecharse el último día de vigor de la ley 111-; y a reiterar la validez del agravio referido a la demora administrativa y a la afectación del principio de congruencia (v. fs. 100/103).

Empero, no rebate las razones suministradas a propósito de este asunto por la Cámara, limitándose, en todo caso, meramente a discrepar con alguna de sus apreciaciones -v. fs. 87vta., ítems a) a c), y fs. 100/103-, lo que, ciertamente, no

alcanza para conmovir los fundamentos del resolutorio en punto a cuestiones, como se anticipó, de orden no federal. Y es que si bien el fallo contempla aspectos de ese tenor – legislación sobre patentes- no advierto que la cuestión gire aquí en torno a una particular inteligencia de normas de ese carácter (Fallos: 305:440, 1589; 307:1454; 308:950, entre otros).

En esas condiciones y dado que no ha logrado evidenciarse error de la Sala al juzgar que la solicitud de reválida recién terminó de formalizarse el 25. 3.96, observo que el recurso debe desestimarse. Repárese, por último, en que la solución final a la que arriba la Cámara -por la que infirió a aquella fecha abrogada la revalidación- coincide con la expuesta por V.E. en "Unilever. ." (v. cons. 12 a 17), donde se entendió al ordenamiento jurídico argentino incompatible con aquel instituto a partir del 1° de enero de 1995.

.III-

En mérito a lo precedentemente expuesto, considero que el recurso debe desestimarse

15 de marzo de 200



FELIPE DANIEL OBARRIO  
PROCURADOR FISCAL ANTE LA  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DE LA NACION

CORTE SUPREMA  
JUSTICIA  
MESA ENTRADAS

ZONA DE ORDEN

ENRIQUE HORACIO AYALA  
JEFE  
DE LA NACION