

02754

C. 1703. XXXIX.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas c/ INPI s/ denegatoria de patente.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 3 de mayo de 2005.

Vistos los autos: "Consejo Superior de Investigaciones Científicas c/ INPI s/ denegatoria de patente".

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyos los argumentos expuestos en el dictamen del señor Procurador Fiscal que antecede, a cuyos fundamentos y conclusiones se remite por razón de brevedad.

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario interpuesto y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. Notifíquese y devuélvanse.

[Signature]
ENRIQUE S. PETRACCHI

[Signature]
AUGUSTO CESAR BELLUSCIO

[Signature]

[Signature]
ANTONIO BOGGIANO

[Signature]
CARLOS S. FAYT

[Signature]
E. RAUL ZAFFARONI

[Signature]
JUAN CARLOS MAQUEDA

[Signature]
RICARDO LUIS LORENZETTI

[Signature]

[Signature] DISI-11-
-1- *[Signature]*
CARMEN M. AROIBAY

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

ES COPIA FIEL

02755

C. 1703. XXXIX.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas c/ INPI s/ denegatoria de patente.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

-//-DENCIA DE LA SEÑORA MINISTRO DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

Considerando:

Que los agravios del apelante no suscitan cuestión federal por no tratarse de ninguno de los supuestos establecidos por el art. 14 de la ley 48. Por el contrario remiten a cuestiones de hecho y prueba que, más allá de su acierto o error, han sido tratados por los jueces de la causa y no habilitan la vía elegida.

Por ello, se declara improcedente el recurso extraordinario interpuesto, con costas. Notifíquese y remítase.

Carmen M. Argibay

CARMEN M. ARGIBAY

ES COPIA FIEL

00190

Recurso extraordinario interpuesto por la demandada, INPI, con el patrocinio de los Dras. Mariela Bargarello y Haydeé T. Dávila.
Traslado contestado por la actora, representado por el Dr. Ricardo José Papaño.
Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I.

(Bellido)

4

CONSEJO SUP.DE INV.CIENTIFICAS C/I.N.P.I. S/DENEGATORIA DE PATENTE

✓ S.C. C. n° 1703, L. XXXIX.

SAC

Suprema Corte:

-+

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (Sala I), por mayoría, revocó la sentencia de primera instancia (fs. 240/242) e hizo lugar a la demanda, declarando la nulidad de la resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual n° 34.997, del 16 de septiembre de 1999 -ratificada el 21 de octubre del mismo año- que estimó que la actora no salvó las observaciones técnicas formuladas y que, en consecuencia, no cumplimentó los requisitos de patentabilidad. Para así decidir, en suma, juzgó que: a) el debate relativo a si la solicitud comprendía la protección de una semilla o de un aceite de girasol, concluyó durante el trámite administrativo, habiendo subsanado la peticionaria la objeción de los examinadores; b) la capacidad del método de búsqueda para seleccionar los vegetales con los rasgos deseados resulta ejecutable, con grado de previsibilidad suficiente, mediante la intervención del experto con conocimientos medios en la materia del artículo 20 de la ley n° 24.481, por lo que la objeción administrativa en el punto no es admisible; c) la acción de la técnica humana resulta en el caso decisiva a fin de lograr un producto con nuevas características como el buscado, por lo que es errónea su caracterización como "procedimiento esencialmente biológico"; d) la solicitud de una patente relativa a un aceite de girasol con características determinadas resulta ajena a la ley n° 20.247; y, e) la reivindicación satisface los requisitos de novedad, altura inventiva y actividad industrial del artículo 4 de la ley n° 24.481; y los conceptos utilizados por el INPI para denegar la solicitud no responden a los hechos y antecedentes de la cuestión, por lo que el acto carece de causa en los términos del artículo 7°, inciso b), de la ley n° 19.549 (fs. 288/295).

Contra dicha resolución, la reclamada dedujo recurso extraordinario (fs. 299/321), que fue contestado (fs. 324/336) y concedido con fundamento en el artículo 14, inciso 3°, de la ley n° 48 (fs. 337).

-II-

Aduce la recurrente que la solución de la Sala contradice el derecho federal invocado; en concreto, la preceptiva de los artículos 4, 11, 20, 29 y concordantes de la ley n° 24.481; 6 del decreto n° 260/96; 27, apartado 3), b, del acuerdo ratificado por ley n° 24.425; 31 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional; 27 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados; y diversas disposiciones de las leyes n° 20.347; 24.376 y 24.572. En ese marco, recrimina que la inteligencia provista al asunto se desentienda de la intención del legislador, del espíritu de las normas y del contexto general en que se inscribe el planteo; particularmente, en lo que se refiere a la descripción del invento y a su condición de repetible a escala industrial.

Refiere que la Cámara, al pronunciarse en manera positiva sobre la capacidad de ejecución del método de búsqueda de los vegetales, invadió las potestades técnicas exclusivas del organismo demandado, ejercidas anteriormente por éste en forma razonable; extremo al que se agrega que lo hizo soslayando que el resultado del método descrito es aleatorio e implícitamente subjetivo, lo que contraviene las reglas del artículo 20 de la Ley n° 24.481, al exceder las posibilidades de un especialista con conocimientos medios en la materia, y que el presentado, en rigor, es un proceso de fitomejoramiento, lo que revela que la actora intentó registrar una variedad vegetal, no tutelable en el país por el sistema de patentes de invención.

Dice que la solicitud no caracteriza el aceite de girasol reivindicado; que el procedimiento incluye una etapa de selección de semillas, extraña al contexto legal

CONSEJO SUP.DE INV.CIENTIFICAS C/I.N.P.I. S/DENEGATORIA DE PATENTE

S.C. C. n° 1703, L. XXXIX.

SAC

en debate; que el precepto originario de la ley de patentes que receptaba la protección de estos procesos fue vetado por el Ejecutivo y excluido, definitivamente, por el artículo 6 del decreto n° 260/96; y que el resultado del método selectivo, dada la técnica mutogenética utilizada, dependerá en forma directa de las habilidades, conocimientos técnicos y criterio subjetivo del encargado de la tarea.

Crítica, asimismo, la falta de sustento de la conclusión final de la ad quem en orden a la caracterización como arbitrario del acto administrativo y, en especial, del apartamiento -"sin bases serias y elocuentes"- de las conclusiones de los técnicos del Instituto, dejadas de lado en beneficio de las expuestas por un perito oficial, sin formación en la materia; al tiempo que insiste en la intromisión de laalzada en valoraciones técnicas propias del organismo que, al denegar el planteo, cumplió con sus funciones válidamente regladas de policía económica.

Invoca, por último, un supuesto de trascendencia institucional, dado particularmente, el desconocimiento de las competencias específicas del ente requerido a que se alude, así como la afectación de las garantías establecidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, por no constituir la sentencia objetada una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (v. fs. 299/321).

-III-

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, mediante el acta n° 333.029, requirió tutela, en el contexto de la ley n° 24.481, para una "Semilla de girasol que comprende aceite de girasol que tiene un mayor contenido de ácido esteárico" (fs. 19/78). Dicha presentación fue observada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), quien, en lo que nos ocupa, dijo que: a) parte del contenido de la reivindicación no

es protegible por el sistema de patentes; involucrando, en todo caso, la preceptiva sobre derechos de obtentor; b) las cláusulas que caracterizan el método contienen asociado un factor de aleatoriedad que no garantiza la obtención del resultado por la persona experta con conocimientos medios en la materia a la que remite la ley; y, c) el método conlleva un paso de selección comprendido dentro de los procesos esencialmente biológicos, ajenos al sistema de patentes (v. fs. 80). Evacuadas las observaciones por la peticionaria (fs. 83/94), el Instituto le requirió, esta vez, una mejor definición del contenido del ácido esteárico que caracterice, al menos, el límite inferior del mismo aguardado en el aceite reivindicado (fs. 96). Contestada la vista una vez más (fs. 97/100), la Autoridad de Aplicación insistió, empero, en sus cuestionamientos, ceñida, sustancialmente, a la falta de satisfacción de lo especificado en la ocasión anterior (fs. 102). Respondido tal señalamiento del Instituto (fs. 103/106), la examinadora responsable reiteró, no obstante, sus críticas a la presentación, las que refirió, en suma, a la falta de observancia de la mayor parte de lo requerido en los traslados anteriores (fs. 107). Sobre dicha base, se emitió la decisión denegatoria que dio origen, finalmente, a estas actuaciones (v. fs. 120/122), sin advertir, empero, la existencia de una última presentación de la peticionaria replicando las observaciones del Instituto (v. fs. 108/119), la que, ponderada por el organismo (fs. 123/124), condujo, en definitiva, a la ratificación del temperamento expuesto (fs. 125).

El aludido parecer, a su turno, fue, en lo principal, compartido por el juez de grado (fs. 240/243); y abandonado, empero, más tarde, por la alzada mediante el fallo en crisis (fs. 288/295).

-IV-

En primer término procede decir que, entre las críticas del apelante, se introducen un conjunto de observaciones dirigidas a remarcar diversos defectos en la

CONSEJO SUP.DE INV.CIENTIFICAS C/I.N.P.I. S/DENEGATORIA DE.PATENTE

S.C. C. n° 1703, L. XXXIX.

SAC

fundamentación de lo decidido. Especialmente, en lo que se refiere a la condición objetiva y repetible del método descripto; el que, a juicio de la recurrente, dada la técnica utilizada, es aleatorio y depende de un conjunto de habilidades y saberes propios del encargado de la tarea; amén de que conlleva un segmento de selección de semillas encuadrable en las leyes sobre derechos de obtentor. Así situado, arguye que se ha desconocido la garantía consagrada en el artículo 18 de la Ley Fundamental, pues la sentencia, sin bases serias y elocuentes, se aparta de las conclusiones de los examinadores del Instituto, sin llegar a constituir, por ende, una derivación jurídica razonable coherente con los hechos probados de la causa.

Los alcances y naturaleza de la crítica vertida y el hecho de que por la misma se cuestionen aspectos de orden fáctico -como son, principalmente, los que se refieren a la índole objetivamente reproducible del método descripto- hacen que ella deba apreciarse, pese a no haber sido invocada en forma expresa por la quejosa, en el marco de la doctrina de V.E. sobre sentencias arbitrarias; a la que debe estarse en primer lugar, con arreglo, entre otros antecedentes, a Fallos: 323:35, pues de existir la citada tacha no habría, en rigor, sentencia propiamente dicha. Por otra parte, si bien el auto que concede la apelación hace hincapié en la cuestión federal estricta, no formula, empero, distingos al tiempo de concederla; criterio que, por otra parte, abona la amplitud que exige la garantía de la defensa en juicio invocada por la quejosa en su presentación extraordinaria (Fallos: 307:493, etc.).

-V-

Cabe recordar, como bien lo puntualiza el voto de la minoría, que la decisión n° 34.977/99 y la posterior que la confirmó, son actos administrativos que, como tales, gozan de presunción de legitimidad (v. art. 12, ley n° 19.549), la cual debió ser

desvirtuada por el actor que plantea judicialmente su nulidad; lo que se resume en probar que corrigió las objeciones de los examinadores o que éstas eran infundadas a la luz del régimen nacional de patentes (v. fs. 289).

En lo que se refiere al método, cabe decir que, conforme a la última reivindicación, el procedimiento comprende un segmento en que el técnico debe analizar el universo de semillas modificadas genéticamente y seleccionar las que han adquirido la cualidad deseada (v. fs. 110/15). Dicho tramo, en definitiva, fue objetado por la Autoridad de Aplicación en diversas oportunidades por no repetible (fs. 80, 107 y 123/24) y la propia actora declaró haber eliminado de él lo que se relaciona con "resultados aleatorios" (v. fs. 13, 83/84, 218, 255 y 327).

Al aludido segmento se refirió, igualmente, el perito oficial al señalar que la actora modificó las reivindicaciones referidas al método (fs. 190/91), no obstante lo cual, como bien lo subraya otra vez el voto en minoría, parece, en rigor, haberse operado un desplazamiento de aquél desde la cláusula 15 de la descripción originaria (fs. 43/44), a otras de la presentación final obrante a fs. 110/115, como por ejemplo, las n° 1, 8 y 9 (v. fs. 289).

Sobre la cuestión se detuvo la accionada al evacuar el traslado del peritaje oficial, apoyada principalmente en las observaciones del ingeniero contralorador (v. fs. 197/201). Insistió allí en que el método de selección de simientes que posibilitaría desarrollar un aceite con alto porcentaje de ácido esteárico es un procedimiento subjetivo y aleatorio, que comporta la prolongada tarea de un técnico filomejorador, consistente en plantar y sembrar repetidamente hasta obtener una semilla que interese, mecanismo que no satisface la exigencia de réplica inventiva a fin de alcanzar idéntico resultado. Precisó que, luego del tratamiento de mutagénesis química, se adquiere un universo de semillas con materia grasa de diferente composición en ácidos de ese tenor y que, del análisis de

CONSEJO SUP.DE INV.CIENTIFICAS C/I.N.P.I. S/DENEGATORIA DE PATENTE

S.C. C. n° 1703, L. XXXIX.

SAC

cada simiente del conjunto, el fitomejorador selecciona subjetivamente las que son de su interés, según lo que esté buscando. Finalmente, anotó que los métodos de mutagénesis química del material vegetal no son nuevos; y que la mayoría de las semillas tratadas con ellos no resultan por sí aceptables, pues no es posible garantizar la estabilidad de la línea mutante sino hasta después de superadas numerosas de estas selecciones (cfse. fs. 202/207).

Las respuestas y correcciones de la actora, a su turno, no se hacen cargo de los cuestionamientos reseñados, los que recién son abordados en la expresión de agravios, oportunidad en que se niega la índole arbitraria del método selectivo (fs. 264 vta.) sin perjuicio de señalar que, ".. si bien la obtención del resultado no es sencilla...", no quiere decir que no se pueda ejecutar; extremo que dependerá de la cantidad de semillas mutageneizadas y de la aptitud del método de búsqueda o *screening* para seleccionar las plantas con los rasgos deseados (fs. 267). Dicho señalamiento, vale advertirlo, no avanza en suministrar mayores precisiones y certezas a propósito de uno u otro componente del método cuestionado.

Frente a lo expuesto, la mayoría de la alzada, sin suministrar razón alguna en aval de su parecer, lacónicamente se limitó a asegurar la naturaleza ejecutable del método de búsqueda controvertido, con grado de previsibilidad suficiente, mediante la intervención del "... experto con conocimientos medios en la materia..." a que se refiere el artículo 20 de la ley n° 24.481. El citado temperamento, en las circunstancias descriptas, no satisface las exigencias de debida fundamentación de las decisiones jurisdiccionales y no puede, en consecuencia, convalidarse, toda vez que, situados en un ámbito de notoria complejidad técnica como el aludido, en el que la autoridad con competencia específica en la materia fundamenta un parecer exactamente opuesto al de la Sala, una conclusión diversa como la defendida exigía un esfuerzo de argumentación del que la sentencia, en

este punto, a todas luces carece. Ello es así, máxime cuando el citado parecer tampoco resulta avalado por justificación alguna provista por la peticionaria o el peritaje oficial (fs. 1891/94) y cuando, incluso, fundados reparos al respecto eran expresados por uno de los propios integrantes de la alzada. Repárese que ni siquiera en la contestación de agravios la pretensora suministra esas razones, desde que se limita a referir que la repetibilidad se encuentra asegurada y a invocar la patente europea equivalente a la solicitud en examen (fs. 334).

Lo dicho no implica abrir juicio sobre la solución que, en definitiva, proceda adoptar sobre el fondo del tema, extremo que, por otra parte, como se señaló al dictaminar, entre muchos, en el antecedente registrado en Fallos: 324:4178, es potestad exclusiva de las instancias competentes en esas materias, ajenas a la vía del artículo 14 de la ley n° 48; no obstante que ello sí, en cambio, nos exime de considerar los restantes agravios, a la luz, esencialmente, de las disposiciones de los artículos 20 y 29 de la ley n° 24.481.

-VI-

Por lo expuesto, considero que corresponde declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada y restituir los autos al tribunal de origen para que, por quien proceda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo indicado.

Buenos Aires, 11 de Mayo de 2004.

ES COPIA

FELIPE DANIEL OBARRIO