

Poder Judicial de la Nación

Marcas/patente/ F Hoffmann

Secretaría N° 22.

**Causa N° 3709/00: "F HOFFMANN LA ROCHE AG
C/INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL C/ DENEGATORIA DE PATENTE".**

U
S
O
O
F
I
C
I
A
L

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2.006.

Y VISTOS:

Estos autos para dictar sentencia, de los
que

RESULTA:

D) Que a fs. 178/204, se presentó por
apoderado la firma, **F HOFFMANN – LA ROCHE AG** con
domicilio real en Basilea, Suiza, solicitando la declaración de
nulidad e inconstitucionalidad de la resolución del **INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)**
mediante la que denegó su solicitud de patente.

Precisó su pretensión aclarando que
persigue "... se declare la nulidad de la resolución denegatoria del
17-09-99 mediante la cual el INPI denegó la solicitud de patente
farmacéutica PN 305.238, por no haber superposición de objetos

entre lo reivindicado en la solicitud original "abuela" patente N° 231.642 y lo reivindicado en esta solicitud de patente "hija" Acta N° 305.238; y además, porque desde el 1-01-95 se debe permitir modificar las solicitudes para incluir productos farmacéuticos en las mismas..." y subsidiariamente, "...se declare la nulidad de la resolución denegatoria mencionada por considerar que no hay superposición de objetos entre lo reivindicado en las dos solicitudes anteriormente citadas".

Explicó que el 30-05-79 presentó por acta N° 276.732 una solicitud de patente titulada "derivados de acilo" ("abuela") concedida con el N° 231.642 el 31-01-85 con vencimiento el 31-01-00.

Agregó que el 11-06-84, presentó otra solicitud de patente divisional titulada "procedimiento para la preparación de ácidos" por acta "madre" N° 296.885, que fue denegada con fecha 19-07-95.

El 15-09-86, presentó por acta N° 305.238 una solicitud de patente divisional del acta N° 296.885, divisional a su vez de la N° 231.642. Con ella pretendía proteger "un procedimiento para preparar hidratos de sales de los compuestos I" según la principal reivindicación.

Afirmó que la postura del INPI desde el comienzo del trámite de la solicitud "hija" N° 305.238, fue objetarla argumentando para ello la superposición del objeto de las tres solicitudes y la anticipación del objeto de la solicitud "hija" por parte de las solicitudes "abuela" y "madre", respectivamente.

Sostuvo que contrariamente al criterio del INPI, los procedimientos reivindicados no se superponen, sino que son sucesivos, pues describen distintas etapas del proceso que va

Poder Judicial de la Nación

desde la obtención del intermediario II ("madre"), de éste hasta los compuestos I (patente "abuela"), y por último, la transformación de ese compuesto en sus sales y los hidratos de esas sales (acta "hija" N° 305.238).

Informó que el INPI denegó con fecha 29-07-94 la solicitud de patente acta N° 305.238 por existir identidad con la patente N° 231.642 ("abuela") que reivindica la última etapa del procedimiento.

Por tal motivo, sostuvo que la resolución del INPI es susceptible de nulidad en los términos del art. 14 inc. b) de la ley 19.549 por haberse dictado en violación a la ley 24.481, al tratado ADPIC y a la Constitución Nacional.

Desarrolló los argumentos técnicos y jurídicos en que sustentó su pedido y peticionó que se resuelva el conflicto otorgando prioridad a la Constitución Nacional y a las normas del ADPIC.

A fs. 212/4 amplió la demanda, precisando que la solicitud "abuela" acta N° 276.732, contenía originariamente reivindicaciones de producto que luego fueron limitadas a procedimiento, y que parte del producto farmacéutico excluido de aquella solicitud, conforma el objeto de su divisional N° 305.238 reivindicado en las prioridades suizas que comparten ambas solicitudes, por lo que no se trata de materia nueva en los términos del art. 70.7 del ADPIC.

II) Que a fs. 261/85 contestó la demanda por apoderada el **INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)**, solicitando su rechazo con costas.

Luego de efectuar una detallada negativa de los hechos que no fueran expresamente reconocidos, explicó la descripción y reivindicaciones de la patente AR 231.642, correspondiente a la solicitud N° 276.732.

Se refirió a la solicitud de patente divisional acta N° 305.238 ("hija"), afirmando que existe superposición entre ambas reivindicaciones, en general, en la primera reivindicación, y en particular, en la segunda toda vez que los hidratos de sales solicitados se encuentran en la solicitud "abuela" citando para ello el art. 1° de la ley 111 vigente al momento de la denegatoria.

Sostuvo que el planteo de la actora resulta inadmisibile porque lo reivindicado por la patente "abuela", al haber vencido su vigencia, pertenece al dominio público y ya no es posible "revivir" la protección.

Agregó que el INPI al haber denegado la patente con fecha 29-07-94 y desestimado el recurso de reconsideración el 17-09-99, actuó conforma a derecho de acuerdo a sus funciones de autoridad de aplicación de la ley de patentes.

Advirtió que el INPI nunca autorizó a la accionante a incluir reivindicaciones sobre producto farmacéutico, como tampoco consideró que haya sido oportuno su planteo, precisando que la fecha de presentación de la solicitud divisional se retrotrae a la fecha de presentación de la patente madre.

Invocó el art. 100 de la ley 24.481 y el art. 100 del reglamento, argumentando que la solicitud de patente "abuela" es muy anterior al plazo establecido en las normas citadas.

III) A fs. 291 se abrió la causa a

Poder Judicial de la Nación

prueba; a fs. 323/25 se presentó como hecho nuevo una nueva reivindicación de la solicitud de patente acta N° 305.238 con la finalidad de eliminar las objeciones formuladas por el INPI cuyo traslado se contestó a fs. 333/6; a fs. 367/8 se desestimó el hecho nuevo enunciado precedentemente admitiéndose la agregación de la documentación de fs. 320/2 y 343/8; a fs. 393 se celebró la audiencia del art. 360 del C.P.C.C.; a fs. 528 se dictó la providencia del art. 482 del C.P.C.C.; a fs. 531/54 alegaron las partes; a fs. 558/60 dictaminó el Sr. Fiscal Nacional; a fs. 567 se llamaron autos para dictar sentencia y a fs. 569/576 se hizo saber la prórroga concedida por la Excma. Cámara para dicho acto. Y

CONSIDERANDO:

1) Que se iniciaron las presentes actuaciones como consecuencia de la resolución denegatoria del INPI respecto de la solicitud de patente N° 305.238 requerida para proteger un "procedimiento para la preparación de hidratos de sales de ácidos".

Cabe agregar que fue interpuesta como "divisional" de la solicitud acta N° 296.885 del 11.06.84, que a su vez era "divisional" de la patente N° 231.642 ("abuela").

El 29.07.94, el INPI decidió denegarla (N° 34.392), resolución mantenida luego el 17.09.99 al rechazar el recurso de reconsideración impetrado (Resolución I-308).

Por tal motivo, **F HOFFMANN-LA ROCHE AG**, articuló la nulidad del mentado decisorio por considerar que no existe superposición de objetos entre lo reivindicado en la solicitud original ("abuela") y lo reivindicado en

la solicitud nueva ("hija" N° 305.238), como también, porque desde el 01.01.95 se debe permitir modificar las solicitudes para incluir productos farmacéuticos en las mismas conforme al art. 70.7 del ADPIC.

2) Que sentado ello, se debe recordar que la decisión impugnada (cfr. fs. 124/26), tuvo en cuenta "... que la denegatoria se fundamentó en los exámenes técnicos realizados y las vistas otorgadas; pero sin perjuicio se ordenó efectuar una nueva revisión técnica del expediente, con el fin de verificar si era necesario mantener la denegatoria o no, a la luz de los cambios legales que hubieran podido modificar los criterios sustentados. Que el nuevo Informe Técnico del 10 de diciembre de 1998 (fs. 88/90) confirmó los criterios denegatorios recaídos en los actuados de la referencia y concluyó que lo solicitado carecía de novedad y de mérito inventivo, por cuanto la petición lesionaba el derecho exclusivo otorgado a la patente concedida bajo N° 231.642".

Lo expuesto configuró el primer motivo de impugnación de la actora, que sostuvo enfáticamente que no existe la mentada "superposición de objetos entre lo reivindicado en la patente "hija" y el contenido de la patente "abuela".

Sobre este punto del conflicto, me parece definitorio el dictamen pericial de fs. 450/61 (cfr. también explicaciones de fs. 478/83; 497/501 y 515/18), al que corresponde remitirse atento a la naturaleza estrictamente técnica de la materia en análisis (cfr. arts. 457 y 477 del C.P.C.C.).

El experto informó –en lo sustancial– lo siguiente:

a) la fórmula estructural de los

compuestos indicados como "compuestos de fórmula I", en la reivindicación principal de la patente N° 231.642, comprende a los compuestos de fórmula (I) indicados en la reivindicación N° 1 de la solicitud acta N° 305.238.

b) el conjunto de compuestos indicados en la patente "abuela", es un conjunto "más grande" que incluye o comprende totalmente al conjunto más pequeño indicado en la patente "hija", que se "corresponden" o "superponen".

c) la cláusula N° 2 de la patente 231.642 que reivindica un procedimiento para preparar sales, hidratos de un compuesto fórmula (I) o hidratos de dichas sales, comprende al procedimiento para preparar hidratos de sales de ácidos de fórmula (I) de la cláusula N° 1 de la solicitud acta N° 305.238.

d) la reivindicación 1 de la solicitud de patente N° 305.238, implica un procedimiento similar a una de las rutas planteadas en la reivindicación 2 de la patente N° 231.642. Esto es, los procedimientos alternativos planteados en la patente "abuela" forman un conjunto más grande que incluye o comprende totalmente al conjunto más pequeño de procedimiento en la patente "hija", donde ambas se corresponden o superponen exactamente cuando se plantea la obtención de la sal del ácido, y posteriormente, el hidrato de esa sal (cfr. fs. 450/61).

A esas conclusiones del perito químico Dr. Osvaldo Miguel Teme Centurión, ponderadas a la luz de la competencia técnica demostrada, de la sana crítica y de los demás elementos de convicción que la causa ofrece, corresponde otorgarle plena eficacia probatoria (cfr. arts. 386 y 477 del C.P.C.C.).

Por ende y en este aspecto de la

U S O O F I C I A L

controversia, no asiste razón a la actora en la impugnación que nos ocupa.

3) Que el derecho aplicable a la patente es el vigente a la fecha de la presentación de la solicitud (cfr. CSJ in re "Unilever c/ INPI" del 24-10-00).

A su vez, el art. 100 de la ley 24.481 (modificada por ley 24.572), estableció que no serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes de los 5 años de publicada la ley en el Boletín Oficial. Así y hasta esa fecha, no tendrá vigencia ninguno de los artículos referidos a la patentabilidad de invenciones de productos farmacéuticos. En tal sentido, se ha decidido que esa norma no resulta violatoria de lo dispuesto en el art. 70.7 del ADPIC (cfr. CNCCFed., Sala I causa 6207/98, del 07.12.99, voto del Dr. Pérez Delgado; causa 153/99 del 29.06.00), y que el art. 100 del reglamento de la ley, no es inconstitucional porque guarda coherencia con los arts. 100, 101 y 102 de la citada ley y con lo dispuesto por el marco general dado por los arts. 70.7 y 70.8 del Acuerdo ADPIC (cfr. CSJ, Fallos 325:1059).

De allí que la autoridad de aplicación no consideró alcanzada a la solicitud por el "nuevo orden legal" existente luego de la aprobación del Acuerdo enunciado; más aún, consideró extemporánea la pretensión de modificar la reivindicación 2 de la patente "abuela".

Creo también que en este aspecto, asiste razón al INPI cuando explicó que resultó improcedente ampliar la reivindicación luego de haberse dictado la resolución denegatoria de fecha 29.07.94, confirmada por la Resolución I-308 del 17.09.99.

Poder Judicial de la Nación

En efecto, el vencimiento de la cláusula transitoria del citado art. 100 de la ley, se produjo el 23 de octubre de 2000, fecha en que el asunto estaba resuelto en sede administrativa. Igualmente, conforme lo precisó la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re "Dr. Karl Thomae c/ INPI del 13.02.01), la aplicación del acuerdo ADPIC, no debe situarse antes del 01.01.00.

En síntesis, el **INPI** no estaba obligado a proceder conforme lo pretende la actora, y por ende, sí facultado a desestimar la solicitud como lo hizo (cfr. doc. caso "Pfizer" de la CSJ). Como corolario, no quedó demostrado que la resolución impugnada se encuentra insita en la causal de nulidad prevista por el art. 14, inc. b) de la ley 19.549 o que resulte inconstitucional.

4) Por último, interesa destacar que la presentación de **F HOFFMANN-LA ROCHE AG** de fs. 323/5 por la que se alegó como hecho nuevo el "nuevo juego reivindicatorio" para la solicitud N° 305.238 "con la finalidad de eliminar la alegada superposición entre la materia reivindicada en la presente solicitud y la materia reivindicada en la patente AR 231.642, como así también, eliminar el producto farmacéutico solicitado en las reivindicaciones 5, 6 y 7" configuró una tácita admisión (reconocimiento) de que le asistió razón al **INPI** en la denegatoria en análisis.

El hecho nuevo no fue aceptado (cfr. fs. 367/8) y el Sr. perito, en su informe de fs. 450/61, manifestó que igualmente en el "nuevo documento reivindicatorio", no se elimina totalmente la superposición con la cláusula reivindicatoria I de la patente "abuela".

En mérito a las consideraciones que anteceden y concordemente con el dictamen del Sr. Fiscal,

U S O O F I C I A L

FALLO:

Rechazando la demanda iniciada por la firma
F HOFFMANN - LA ROCHE AG contra el **INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)**, con
costas (art. 68 del C.P.C.C.).