



## Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 13 de febrero de 2001.

Vistos los autos: "Dr. Karl Thomae Gesellschaft mit beschränkter Haftung c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y otro s/ denegatoria de patente".

Considerando:

1º) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, al confirmar en lo principal la sentencia de primera instancia, hizo lugar a la demanda interpuesta a fin de obtener la extensión del plazo de vigencia de la patente de invención 221.983 a veinte años, a contar desde la fecha en que había sido solicitada. Contra tal pronunciamiento la demandada interpuso el recurso extraordinario, concedido por interpretación de normas federales y denegado en cuanto a la tacha de arbitrariedad de sentencia (fs. 570), sin que se haya interpuesto la queja respectiva.

2º) Que, según surge de autos, el 31 de marzo de 1981 se concedió a la actora la patente en cuestión por el plazo de quince años, de acuerdo con el régimen de la ley 111. Antes del vencimiento, la titular solicitó la extensión con apoyo en lo dispuesto por el art. 71 del decreto 590/95, que remitía al art. 35 de la ley 24.481, que establece un plazo improrrogable de veinte años de duración de las patentes a contar desde la solicitud. Dicha pretensión fue denegada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, con fundamento en el art. 97 de la mencionada ley (t.o por el decreto 260/96), en igual artículo de la reglamentación (anexo II) y en la interpretación que hizo del alcance temporal del art. 33 del Acuerdo TRIPs.

3º) Que el tribunal sostuvo que la cuestión se hallaba regida por el art. 71, párrafo segundo del decreto 590/95. Entendió que ello era así, porque ese precepto se

hallaba vigente cuando la actora requirió su aplicación. En segundo lugar, afirmó que el hecho de que el ordenamiento positivo hubiese incorporado el derecho a solicitar una prórroga del plazo de protección de la patente, obstaba a que una norma posterior -como el anexo II del decreto 260/96- dispusiera lo contrario, excluyendo a tales patentes del plazo previsto en el art. 35 de la ley 24.481, porque tal modificación se encuentra reñida con la "cláusula de no degradación" que consagra el art. 65.5 del Acuerdo TRIPs. Finalmente, señaló que tal interpretación es la que mejor se adecua a una norma de jerarquía superior, como el tratado en cuestión.

4º) Que la recurrente sostiene que la alzada efectuó una errónea exégesis de las disposiciones federales en juego, pues dio primacía al derogado decreto 590/95 por sobre la ley 24.481 y su modificatoria 24.572 y el decreto 260/96, reglamentaria de un tratado internacional.

5º) Que los agravios suscitan cuestión federal típica pues entraña la interpretación de un tratado internacional y de normas -leyes 24.481, 24.572, decreto 260/96, etc.- de naturaleza federal, y la decisión ha sido contraria al derecho que el apelante fundó en ellas (art. 14, inc. 1º de la ley 48). Cabe recordar que según reiterada jurisprudencia, en la tarea de esclarecer la inteligencia de normas del carácter señalado, ésta Corte no está limitada por las posiciones de la cámara ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue (Fallos: 307:1457; 308:647; 312:2254; 316:631; 321:663, entre otros).

6º) Que el art. 33 del Acuerdo TRIPs, aprobado por la ley 24.425, establece: "Duración de la protección. La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la



## Corte Suprema de Justicia de la Nación

fecha de presentación de la solicitud". Inequívocamente, la duración mínima de la protección convenida en el acuerdo es de veinte años. A partir de la aplicación del acuerdo, los estados pueden conceder una tutela mayor pero no menor. La norma transcripta -que no distingue entre patentes concedidas, las que se hallen en trámite de concesión o las que se soliciten después de que la aplicación del acuerdo se vuelva exigible- integra el nuevo estándar mínimo de protección consagrado en el Acuerdo TRIPS y debe regir en los estados a la fecha de aplicación de tal acuerdo para el país miembro de que se trate, con efectos armonizadores a nivel mundial.

7º) Que la interpretación de las normas contenidas en un tratado debe hacerse en su contexto y teniendo en cuenta el objeto y fin del convenio (art. 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, aprobada en la República Argentina por ley 19.865).

Por ello, el citado art. 33 del Acuerdo TRIPS no se comprende aisladamente, prescindiendo de otras disposiciones, como las relativas a los objetivos y principios -arts. 7 y 8- y las que plasman la voluntad de los estados de establecer obligaciones escalonadas, según el nivel de desarrollo de los países. En el caso, no es relevante que por su redacción la norma aparezca concreta y operativa puesto que los estados han expresado su voluntad de que el Acuerdo TRIPS 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 (doctrina de la causa U.19.XXXIV "Unilever N.V. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de paten-

te", fallada el 24 de octubre de 2000, considerando 15 -voto de la mayoría-).

8º) Que el Acuerdo TRIPS diferencia claramente la "fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC" -por ejemplo, art. 65.1; art. 70.8 primer párrafo-, que es el 1º de enero de 1995, de la "fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate" -por ejemplo, arts. 70.1, 70.2, 70.3, 70.8, ap. b- que depende del transcurso de los plazos de transición.

Las obligaciones relativas a la "protección de la materia existente" son coherentes con esa distinción. En efecto, el art. 70.1 dice: "El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate". El 70.2, en su primer párrafo, dice: "Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo...". Por su parte, el art. 70.3 establece: "no habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público" (el subrayado no está en el texto).

9º) Que esa "fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate" resulta del art. 65 de las disposiciones transitorias, que dice en lo pertinente: "1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 *infra*, ningún miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en



## Corte Suprema de Justicia de la Nación

vigor del Acuerdo sobre la OMC. 2. Todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo 1 *supra*, de las disposiciones del presente Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5" de su Parte I.

10) Que ello significa que hasta el 1º de enero de 1996, los miembros no están obligados a aplicar las disposiciones del acuerdo. La compatibilidad de las legislaciones nacionales puede realizarse antes pero, en todo caso, el miembro no incurre en transgresión al tratado sino hasta después de finalizado el plazo automático de transición. Además, y en lo que nos interesa -y sin perjuicio del supuesto del art. 65.4-, todo país en desarrollo tiene el derecho de aplazar la aplicación de las disposiciones del acuerdo -con ciertos límites señalados expresamente en la norma- por un nuevo período de cuatro años, que se adiciona al período del art. 65.1. Ello permite afirmar que la República Argentina ha tenido el derecho de aplazar la aplicación del art. 33 del Acuerdo TRIPs hasta el 1º de enero del año 2000.

11) Que la República Argentina dictó la ley 24.481 a fin de adecuar la legislación interna a las obligaciones internacionales asumidas por el Acuerdo TRIPs, propósito que cumplió antes del vencimiento del plazo general transitorio para la aplicación de sus disposiciones (art. 65.1 del acuerdo).

El art. 35 de la ley dice: "La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud". Esta norma, que satisface el estándar uniforme querido por el acuerdo, se aplica como regla general a las patentes cuyas solicitudes se hubiesen presentado con posterioridad a la sanción de la nueva ley (conf. doctrina de la causa U.19.XXXIV "Unilever N.V.

c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", del 24 de octubre de 2000, considerando 9º -voto de la mayoría-). En cuanto a las patentes ya otorgadas dice el art. 97 de la ley 24.481: "Las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento, pero quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento". Por su parte, dice el art. 97 del reglamento de la ley -anexo II del decreto 260/96-: "El plazo de vigencia establecido en el art. 35 de la ley nº 24.481 se aplicará sólo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley".

12) Que la voluntad del legislador argentino ha sido, pues, que las patentes concedidas en virtud del régimen de la ley 111 conserven su vigencia hasta su vencimiento y que, salvo en lo atinente al plazo de su vigencia, se rijan por las disposiciones de la nueva ley -expresión, esta última, que no está en discusión en el sub lite-. Dicho en otros términos: al vencimiento de la duración de la protección conforme a la ley 111, la materia protegida pasará al dominio público.

13) Que de la confrontación de las normas reseñadas de la ley 24.481 y de su reglamentación con las disposiciones del Acuerdo TRIPs que se han expuesto en los considerandos 7º, 8º y 9º precedentes, resulta en primer lugar que si la vigencia de la patente concluye con anterioridad a la "fecha de aplicación del Acuerdo para la República Argentina" -es decir, con anterioridad al 1º de enero de 2000-, la materia entra en el dominio público, no existe obligación según el tratado de restablecer la protección y la solución no implica ninguna transgresión por parte de nuestro país de sus obligaciones internacionales. En cambio, si a la fecha en que el



## Corte Suprema de Justicia de la Nación

legislador argentino ha implícitamente desplazado la aplicación del acuerdo conforme al derecho de que gozaba la Argentina (arts. 65.1 y 65.2) -es decir, al 1º de enero de 2000-, existe materia protegida en virtud de una patente otorgada por el régimen de la ley 111 y el titular de la patente solicita la prórroga, en ese supuesto "la protección no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud" (art. 33 del Acuerdo TRIPS). En este supuesto, esta disposición del tratado reemplaza toda norma legal o reglamentaria de fuente nacional y sentido contrario, en razón del principio de la supremacía de los tratados internacionales frente a las leyes internas (arts. 31 y 75, inc. 22, Constitución Nacional).

14) Que la exégesis efectuada -que pondera la totalidad de las normas del ordenamiento argentino en la jerarquía que corresponde- es la que mejor concilia el estándar mínimo de protección establecido en el Acuerdo TRIPS con el respeto a las disposiciones transitorias que ese tratado ha previsto con el propósito de conseguir la más plena participación de los miembros de la OMC en los resultados de las negociaciones, y con las facultades ejercidas por el poder al que corresponde en la República Argentina la función legislativa, dentro de los límites que determina la Constitución Nacional.

15) Que la aplicación de la doctrina establecida al caso sub examine permite arribar a la conclusión de que a la fecha de vencimiento de la patente original -en marzo de 1996- la actora no gozaba del derecho a que la patente nº 221.983 fuese prorrogada hasta completar una duración de veinte años, contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud.

Por lo demás, ningún derecho puede sustentar la

actora en disposiciones del decreto 590/95 (cuya inconstitucionalidad fue planteada en autos), derogado poco tiempo después de su dictado, pues es un reglamento que excede las atribuciones contempladas en el art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional -que es citado en los considerandos como sustento normativo-, contraría el espíritu -e incluso el texto- de la ley 24.481 e incurre en conducta expresamente prohibida por el art. 99, inc. 3, segundo párrafo, de la Ley Fundamental, razón que basta para su invalidez. En este contexto, no es razonable la invocación de la "cláusula de no degradación" -art. 65.5 del Acuerdo TRIPs- pues esa obligación internacional supone un derecho nacional apto para generar derechos subjetivos, y no puede ser utilizada para obstaculizar los efectos propios de la nulidad absoluta.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y en uso de la facultad contemplada en el art. 16, segunda parte, de la ley 48, se rechaza la demanda. Costas en el orden causado en atención a la novedad y a la dificultad jurídica del tema (art. 68, segundo párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese con copia del precedente citado y, oportunamente, devuélvase los autos. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia)- ANTONIO BOGGIANO (en disidencia)- GUILLERMO A. F. LOPEZ (en disidencia)- GUSTAVO A. BOSSERT (según su voto)- ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

ES COPIA

VO -//-

D. 361. XXXIV.

Dr. Karl Thomae Gesellschaft mit beschränkter  
Haftung c/ Instituto Nacional de la Propiedad  
Industrial y otros/ denegatoria de patente.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

-// -TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON GUSTAVO A. BOSSERT

Considerando:

Que el infrascripto coincide con el voto de la mayoría, con exclusión del considerando 7º, que expresa en los siguientes términos:

7º) Que los tratados internacionales deben ser interpretados de acuerdo a los arts. 31 y 32 de la mencionada Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que consagran el principio de la buena fe conforme al criterio corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éste y teniendo en cuenta su objeto y fin.

Desde esta perspectiva debe tenerse en cuenta la importancia que reviste el acatamiento de las disposiciones transitorias, ya que la incorporación de este tipo de normas resultó decisiva a fin de conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones (conf. Preámbulo del TRIPs), como así también que se trata de un plazo de transición que no prevé comunicación alguna que condicione su ejercicio ni requiere reserva internacional de ningún tipo puesto que el acuerdo no admite reservas (art. 72).

De allí que el citado art. 33 del acuerdo no se comprenda aisladamente, prescindiendo de las mentadas disposiciones que plasman la voluntad de los estados de establecer obligaciones escalonadas, según el nivel de desarrollo de los países. Por ello, no es relevante que por su redacción la norma aparezca concreta y operativa puesto que los estados han expresado su voluntad de que el acuerdo no sea obligatorio antes del vencimiento de los plazos de transición, con excepción 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.



## Corte Suprema de Justicia de la Nación

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y en uso de la facultad contemplada en el art. 16, segunda parte, de la ley 48, se rechaza la demanda. Costas en el orden causado en atención a la novedad y a la dificultad jurídica del tema (art. 68, segundo párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese con copia del precedente citado y, oportunamente, devuélvanse los autos. GUSTAVO A. BOSSERT.

ES COPIA

DISI-//-

-//-DENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON ANTONIO  
BOGGIANO Y DON GUILLERMO A. F. LOPEZ

Considerando:

Que los infrascriptos coinciden con los considerados 1° a 5° del voto de la mayoría.

6°) Que el art. 33 del Acuerdo TRIPs, aprobado por la ley 24.425 (publicada en el Boletín Oficial el 5 de enero de 1995) establece: "Duración de la protección. La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de veinte años contados desde la fecha de presentación de la solicitud".

7°) Que un tratado internacional tiene, en las condiciones de su vigencia, jerarquía superior a las leyes (arts. 31 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; Fallos: 315:1492; 317:1282, entre otros) y sus principios integran inmediatamente el orden jurídico argentino. La interpretación de buena fe de esta consecuencia conduce a descartar el amparo del ordenamiento hacia toda solución que comporte una frustración de los objetivos del tratado o que comprometa el futuro cumplimiento de las obligaciones que de él resultan.

8°) Que del texto del mencionado precepto se desprende inequívocamente que el acuerdo estableció un "standard" mínimo de protección temporal de 20 años, que el derecho interno de los países signatarios no puede desconocer. Este plazo es imperativo. Los estados podrán conceder una tutela mayor pero jamás una menor. Corrobora esta conclusión lo dispuesto por el art. 1 del acuerdo en el sentido de que "Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo", ni sus objetivos y principios (arts. 7 y 8; conf. causa U.19.XXXIV "Unile-



## Corte Suprema de Justicia de la Nación

ver N.V. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", fallada el 24 de octubre de 2000).

9º) Que, asimismo, la norma en examen, dada su redacción, no distingue entre patentes concedidas o las que se hallen en trámite de concesión o se soliciten después de su vigencia. En consecuencia cabe entender que quienes estaban amparados por un régimen anterior al acuerdo gozan del plazo mínimo de protección que éste otorga. Ello es así, por cuanto el acuerdo contiene disposiciones expresas referentes a la "protección de la materia existente". En efecto, el art. 70, punto 2, establece: "Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo". Además, el art. 70.3 dispone: "No habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público".

En consecuencia, no se encuentra afectada la vigencia de las patentes concedidas con anterioridad y que no hubieran fenecido; por el contrario, éstas gozan de la mayor protección que concede el Acuerdo TRIPs.

10) Que el citado art. 33 del Acuerdo TRIPs es operativo. Cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación inmediata. Una norma tiene tal carácter cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inme-

diatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso (Fallos: 315:1492, considerando 20; 321:885).

En el supuesto del citado art. 33, por lo anteriormente expuesto, cabe concluir que su redacción es clara y terminante.

11) Que no obsta a lo precedentemente expuesto lo que establece el art. 65, inc. 2 del Acuerdo TRIPs en el sentido de que "todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo primero, de las disposiciones del presente acuerdo, con excepción de los arts. 3, 4, y 5". Ello es así, pues esta cláusula es facultativa y no empece a que los órganos administrativos y jurisdiccionales del Estado lo apliquen a los supuestos que ese tratado contempla cuando, como en el caso del art. 33, no cabe duda de su claridad y establece un "standard" de protección mínima que no puede ser desconocido por los estados miembros sin desnaturalizar la letra y el espíritu del tratado. En otros términos, el citado art. 33 no requiere una norma interna que precise su contenido y alcance, habida cuenta del grado y naturaleza de protección que confiere.

12) Que concordemente con el Acuerdo TRIPs el legislador sancionó la ley 24.481 (publicada en el B.O. el 20 de septiembre de 1995), cuyo art. 35 establece: "La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud".

13) Que el art. 97 de la misma ley (t.o. por el decreto 260/96, publicado en el Boletín Oficial el 22 de marzo de 1996) dispone: "Las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga, conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento, pero quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento". Una recta hermenéutica de la dis-



## Corte Suprema de Justicia de la Nación

posición transcripta lleva a concluir que, por un lado, el plazo concedido bajo el régimen de la ley 111 es inalterable; pero que por otro, tal patente "está sujeta" al nuevo régimen legal en cuanto a la protección mínima de veinte años que concede su art. 35, de modo concordante con el art. 33 del Acuerdo TRIPs y a la protección de la materia existente que contempla el mismo acuerdo, tal como se ha hecho referencia en el considerando 9°).

14) Que tal exégesis se adecua a las reglas de interpretación de las leyes reseñadas en Fallos: 307:1018, que indican que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. Aquéllas también señalan que tal propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación, toda vez que ellos no deben prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma; y advierten que la exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no puede llevar a la pérdida de un derecho o que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción.

15) Que no obsta a tal conclusión lo establecido por el art. 97 del reglamento -anexo II- en el sentido de que "el plazo de vigencia establecido en el art. 35 de la ley 24.481 se aplicará sólo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley". Tal norma resulta inaplicable, pues incurre en exceso reglamentario, toda vez que contradice el texto expreso del art. 97 de la ley 24.481 y el art. 33 del Acuerdo TRIPs.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor

Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Costas en el orden causado en atención a la novedad del asunto y a su dificultad jurídica (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y remítase.  
ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ.

ES COPIA

DISI-//-

D. 361. XXXIV.

Dr. Karl Thomae Gesellschaft mit beschränkter  
Haftung c/ Instituto Nacional de la Propiedad  
Industrial y otros/ denegatoria de patente.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

-//-DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO  
PETRACCHI

Considerando:

1º) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, al confirmar en lo principal la sentencia de primera instancia, hizo lugar a la demanda interpuesta a fin de obtener la prórroga del plazo de vigencia de la patente de invención n° 221.983. Contra tal pronunciamiento la demandada interpuso el recurso extraordinario, que fue exclusivamente concedido por interpretación de normas federales (fs. 570).

2º) Que, según surge de autos, el 31 de marzo de 1981 se concedió a la actora la patente en cuestión por el plazo de quince años, de acuerdo con el régimen de la ley 111. Antes del vencimiento de esta patente, la titular solicitó su extensión por cinco años adicionales con apoyo en lo dispuesto por el art. 71 del decreto 590/95, que remitía al art. 35 de la ley 24.481, que establece un plazo improrrogable de veinte años de duración de las patentes a contar desde la solicitud.

Dicha pretensión fue denegada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial con dos fundamentos principales. Por un lado sostuvo que el citado art. 71 del decreto 590/95 no es aplicable al sub lite porque no se encontraba en vigencia al momento de la denegación de la solicitud de prórroga. Por otro lado basó su posición en el art. 97 del anexo II del decreto 260/96, que reglamenta a la ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, el que, a juicio de la demandada, prohíbe la prórroga de patentes para casos como el de autos.

3º) Que la cámara sostuvo que la cuestión se hallaba regida por el art. 71 del decreto 590/95 porque ese pre-



## Corte Suprema de Justicia de la Nación

cepto se hallaba vigente cuando la actora requirió su aplicación. También afirmó que, a raíz de que el art. 71 del decreto 590/95 había previsto el derecho a solicitar la prórroga del plazo de protección de la patente para supuestos como el del sub examine, no era válido que una norma posterior -el art. 97 del anexo II del decreto 260/96- dispusiera lo contrario. Tal conclusión del a quo se basó en que la aludida modificación viola la "cláusula de no degradación" que consagra el art. 65.5 del "Acuerdo [internacional] sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio" (en adelante, Acuerdo ADPIC) que había sido aprobado mediante la ley 24.425.

4º) Que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial asevera que la alzada efectuó una errónea exégesis de las disposiciones federales en juego al dar primacía al art. 71 del decreto 590/95 (que, a su parecer, resulta inaplicable al caso porque se encontraba derogado al momento de la denegación de la solicitud de prórroga), por sobre las leyes 24.481 y 24.572 y el decreto 260/96 que reglamentan el mencionado Acuerdo ADPIC.

5º) Que los agravios suscitan cuestión federal -excepto el examinado infra en el considerando 14- pues entrañan la interpretación de un tratado internacional y de normas de naturaleza federal -tales como las leyes 24.481 y 24.572 y decreto 260/96-, y la decisión ha sido contraria al derecho que el apelante fundó en ellas.

6º) Que el primer problema a dilucidar en este caso consiste en determinar cuál es el régimen jurídico que debe aplicarse a la solicitud de prórroga de la patente de invención que presentó la actora, el 14 de marzo de 1996, ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

7º) Que tales solicitudes deben ser examinadas a la

luz de las normas vigentes a la fecha en que fueron presentadas ante la autoridad con competencia en la materia. Ello es así por las razones desarrolladas en los votos de la mayoría y del juez Petracchi in re U.19 XXXIV "Unilever N.V. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", del 24 de octubre de 2000, a los que se remite para evitar repeticiones innecesarias.

8°) Que, ello sentado, el segundo problema que plantea este pleito consiste en precisar cuál fue el régimen jurídico vigente en autos el 14 de marzo de 1996, época en que la actora presentó dicha solicitud.

9°) Que la ley 24.425 incorporó, con jerarquía superior a la de la ley nacional, el Acuerdo ADPIC con fundamento en el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.

Dicha ley 24.425 prevé, en lo que interesa, lo siguiente: "La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de veinte años contados desde la fecha de presentación de la solicitud" (conf. art. 33 del Acuerdo ADPIC publicado en el Boletín Oficial el 5 de enero de 1995).

10) Que, posteriormente, fue dictada la ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad con el propósito de adecuar la legislación interna argentina a las obligaciones asumidas por el Acuerdo ADPIC.

Así, la ley 24.481 establece, en lo pertinente, que "La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud" (conf. art. 35 de la ley 24.481 publicada en el Boletín Oficial el 20 de septiembre de 1995).

El art. 100 de la ley 24.481 prevé, por su parte, que "Las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga, conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento,



## Corte Suprema de Justicia de la Nación

pero quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento (cabe señalar que este artículo actualmente lleva el número 97, según el texto ordenado de la ley 24.481 previsto en el primer anexo del decreto 260/96).

11) Que el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 590/95 que, entre otros aspectos, reglamentaba los arts. 36 -actual art. 35- y 100 de la citada ley 24.481. En este decreto se estableció, en lo que interesa, lo siguiente:

"Los titulares de patentes vigentes al 1 de enero de 1995 concedidas bajo el régimen de la ley 111 o de solicitudes de patentes en trámite, podrán solicitar a la Administración Nacional de Patentes que se les aplique el artículo 36 de la ley [24.481]" (conf. segundo párrafo del art. 71 del decreto 590/95, publicado en el Boletín Oficial del 23 de octubre de 1995).

En suma, de la normativa transcripta se desprende que el Poder Ejecutivo Nacional extendió, por vía del art. 71 del decreto 590/95, la cláusula de los veinte años de protección (prevista en los transcriptos arts. 33 del Acuerdo ADPIC y 35 de la ley 24.481), a aquellas patentes que habían sido concedidas, como la de autos, con apoyo en la ley 111 de Patentes de Invención.

12) Que el marco jurídico reseñado en los tres últimos considerandos se encontraba vigente el 14 de marzo de 1996, época en que fue presentada la solicitud de prórroga examinada en autos. De esta proposición -que no fue cuestionada en este pleito- se infiere que la actora tiene derecho, con fundamento en el segundo párrafo de art. 71 del decreto 590/95, a solicitar la prórroga de su patente por cinco años adicionales a los quince que transcurrieron desde el 31 de marzo de 1981 hasta el 31 de marzo de 1996. Ello es así a raíz de que la demandante cumple los requisitos impuestos por

dicho art. 71 según concluyó la cámara en un punto que no fue atacado por el demandado.

13) Que, por otro lado, no es necesario examinar en autos el alcance del art. 97 del anexo II del decreto 260/96 (cláusula en la que el demandado fincó su posición) porque entró en vigencia después de que la actora presentó la solicitud de prórroga. En efecto, tal como claramente se indica en el cuarto considerando del decreto 260/96, su anexo II - que contiene al mencionado art. 97- entró a regir el 22 de marzo de 1996, esto es, ocho días después de la presentación de tal solicitud (que había sido realizada el 14 de marzo de 1996).

14) Que si bien la demandada impugna la validez constitucional del segundo párrafo del art. 71 del decreto 590/95, con base en la ley 24.481, tal reproche no puede ser considerado en este caso. Ello es así porque el aludido agravio constitucional carece de la adecuada fundamentación que exige el art. 15 de la ley 48 y la jurisprudencia de esta Corte referida en el considerando 3º de Fallos: 303:1323.

En efecto, el apelante ni siquiera alega qué cláusulas de la ley 24.481 habrían sido desconocidas por el citado art. 71. Tampoco rebate los argumentos desarrollados por la cámara para justificar la validez constitucional de tal art. 71. En consecuencia, este planteo es formalmente inadmisibles a los efectos del recurso extraordinario.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario, excepto en el planteo examinado supra en el considerando 14, y se confirma la sentencia apelada. Costas en el orden causado en atención a la novedad de asunto y a su dificultad jurídica (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese



D. 361. XXXIV.  
Dr. Karl Thomae Gesellschaft mit beschränkter  
Haftung c/ Instituto Nacional de la Propiedad  
Industrial y otros/ denegatoria de patente.

## Corte Suprema de Justicia de la Nación

con copia del precedente señalado supra en el considerando 7º  
y remítase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.

ES COPIA