

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 24 de octubre de 2000.

Vistos los autos: "Unilever NV c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente".

Considerando:

1°) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por su Sala III, confirmó la decisión de la primera instancia que hizo lugar a la demanda y dejó sin efecto las resoluciones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial por las cuales se habían denegado sendas solicitudes de patentes de reválida presentadas por Unilever NV el 13 de junio de 1995 y el 27 de julio de 1995. Contra esa decisión, la parte demandada dedujo recurso extraordinario federal, que fue concedido por el tribunal a quo a fs. 569.

2°) Que la actora, empresa holandesa, presentó el 13 de junio de 1995 la solicitud de reválida -acta n° 332.387- de la patente norteamericana n° 5.246.694 del 21 de septiembre de 1993, correspondiente a una "composición de champú". Asimismo, el 27 de julio de 1995, presentó la solicitud -acta n° 331.958- de reválida de una patente australiana n° 332.958 del 20 de noviembre de 1992, cuyo objeto es una "composición de detergente". Ambas solicitudes fueron denegadas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -INPI-, por las resoluciones 34.572 y 34.573, dictadas el 21 de marzo de 1997, con fundamento en que "la actual legislación en materia de patentes no contempla el instituto de las patentes de reválida" (fs. 15/16). La actora estimó que, puesto que al tiempo de la presentación de sus solicitudes se hallaba vigente la ley 111, así como el decreto 621/95, las resoluciones denegatorias dictadas por el órgano administrativo competente vulneraron derechos irrevocablemente adquiridos por su parte, en el caso, el derecho a obtener una patente de

reválida en tanto la patente extranjera estuviese vigente (fs. 21).

3°) Que el juez de la primera instancia admitió el derecho de la parte actora a que sus solicitudes de patente de reválida fuesen tratadas y resueltas según la ley vigente al tiempo de la presentación de las respectivas solicitudes, es decir, de acuerdo con la ley 111 y demás normas reglamentarias y concordantes y no de acuerdo con la nueva ley de patentes de invención y modelos de utilidad 24.481 (fs. 501/503).

4°) Que la cámara, al resolver la apelación del INPI, señaló en primer lugar que no correspondía introducir en el debate el agravio atinente a la vigencia de la ley 24.425, por la cual se habían aprobado los acuerdos negociados y elaborados en la Ronda Uruguay del GATT, entre ellos el "Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio", que no prevé las patentes de reválida. Estimó al respecto que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial no había introducido el argumento al fundar las resoluciones denegatorias ni al contestar la demanda y, en esas condiciones, la discusión sobre el punto vulneraría el derecho de defensa de la actora. Por lo demás, afirmó el a quo, dicho acuerdo consagraba niveles mínimos de protección, lo cual no obstaba a que los estados miembros estableciesen mayores garantías en sus legislaciones nacionales.

En cuanto al derecho aplicable a la resolución de las solicitudes de la actora, la cámara estimó que la ley 24.481 -revisada por la ley 24.572, que sustituyó y derogó la ley 111, y que había entrado en vigencia a los ocho días siguientes al de su publicación oficial, es decir, el 7 de octubre de 1995 (fs. 539)-, no contemplaba su aplicación retroactiva. Por ello, concluyó que Unilever NV, al presentar

Corte Suprema de Justicia de la Nación

sus pedidos de patentes de reválida en fecha anterior a la derogación de la ley 111, había satisfecho los presupuestos que dicha ley prevé para acceder al régimen de tal tipo de patentes. En suma, el tribunal a quo estimó que la posición del INPI comportaba lesión a derechos incorporados al patrimonio de la actora desde el depósito de sus solicitudes, amparados por la garantía del art. 17 de la Constitución Nacional. Consecuentemente, confirmó la decisión de la primera instancia salvo en cuanto a la imposición de las costas, que distribuyó en el orden causado.

5°) Que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial fundó la apertura del recurso extraordinario federal en los siguientes argumentos: a) la sentencia apelada transgredía las leyes 24.481, 24.572 y el decreto 260/96, normas que adecuaron la regulación interna en materia de patentes a las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina mediante la ratificación del acuerdo aprobado por ley 24.425, punto cuya dilucidación entrañaba la interpretación y aplicación de normas federales; b) la cámara soslayaba -mediante un argumento equivocado- la aplicación de los principios que resultan de normas de jerarquía superior a las leyes internas, como son las contenidas en el Acuerdo TRIP's de la Ronda Uruguay del GATT, cuya vigencia no es compatible con la idea de la "novedad relativa" que subyace en el instituto de las patentes de reválida; al respecto, adujo la recurrente, la parte no necesitaba "introducir en el debate" la totalidad del ordenamiento jurídico vigente puesto que al juez le correspondía dar el encuadramiento jurídico del tema, conforme al principio iura novit curia; y c) se ha incurrido en arbitrariedad normativa, por cuanto los jueces de la causa han fallado el litigio con sustento en una norma jurídica derogada al tiempo de la conclusión del trámite de concesión de la

patente, soslayando que el órgano administrativo debe otorgarla después de haber dado por satisfechos los requisitos formales y sustanciales previstos en el ordenamiento vigente al tiempo de la concesión.

6°) Que los agravios suscitan cuestión federal típica pues, incluso el reproche invocado con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad 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 la apelante fundó en ellas (art. 14, inc. 1° de la ley 48). Cabe recordar la doctrina que sostiene que, en la tarea de esclarecer la inteligencia de normas del carácter señalado, esta 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 (doctrina de Fallos: 307:1457; 308:647; 312:2254; 316:631 y muchos otros).

7°) Que el primer punto a dilucidar concierne al momento relevante a los efectos de fijar el régimen legal aplicable a las solicitudes de patentes de reválida presentadas por la actora. El demandado ha negado que la presentación de la solicitud comporte consolidar una situación que se incorpora como derecho adquirido al patrimonio del solicitante y sostiene que, por el contrario, el derecho nace a favor del interesado con el acto administrativo de la concesión de la patente, el cual debe necesariamente responder a la legislación vigente al tiempo de su dictado.

8°) Que mediante la solicitud el inventor proclama y divulga su invento, fija la prioridad que según la ley le corresponde y pone en movimiento el mecanismo administrativo que, en el sistema argentino, culmina con el otorgamiento o la

Corte Suprema de Justicia de la Nación

denegación de la protección. La presentación de la solicitud fija el tiempo crítico para apreciar la novedad según el estado de la técnica y permite la aplicación del principio de atribución del derecho basado en la máxima "primero en solicitar". Las disposiciones del Acuerdo TRIP's se refieren a la fecha de presentación de la solicitud como el momento crucial para determinar diversos efectos jurídicos dispuestos por aquellas normas (arts. 29, 33 y concordantes del Convenio de París de 1967). En el mismo sentido, el art. 35 de la ley 24.481 establece: "La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud".

9°) Que las normas dirimientes de los conflictos entre los derechos subjetivos de diversos inventores (art. 4° del Convenio de París-Acta de Estocolmo de 1967, al que remite el art. 2°, ap. 1 del Acuerdo TRIP's y 15 de la ley 24.481) pueden inspirar, por estrechísima analogía, la norma transitoria sobre el conflicto en el tiempo de diversas legislaciones aplicables. Si la fecha de presentación de la solicitud es decisiva para dirimir los conflictos de derechos entre los inventores (art. 15 de la ley 24.481), razonablemente también lo es para definir el momento en el que ha de apreciarse el derecho aplicable al invento. Es coherente que el diferendo entre pretendientes a la patente se decida por el derecho objetivo vigente en la fecha decisiva de la presentación de la solicitud.

10) Que a efectos de determinar el régimen vigente que interesa en el sub lite, debe recordarse que la solicitud de reválida acta 332.387 fue presentada el 13 de junio de 1995 y la solicitud de reválida acta 331.958 fue presentada el 27 de julio de 1995. Es decir, en ambos casos los depósitos

fueron efectuados antes de la entrada en vigor de la ley 24.481.

11) Que la cámara a quo estimó que la vigencia de la nueva ley de patentes de invención y modelos de utilidad se produjo transcurridos "los ocho días siguientes al de la publicación oficial de la ley n° 24.481, o sea el 7/10/95" (fs. 539). A juicio del a quo, en ese momento quedó sustituida y derogada la antigua ley de patentes 111. La cuestión de la vigencia temporal de la nueva ley no fue motivo de agravio en el recurso extraordinario del demandado, que se limitó a señalar: "El 20 de setiembre de 1995, se publica en el B.O. la ley sancionada por el Congreso de la Nación unos meses antes, N° 24.481. Con ello se produce uno de los cambios más profundos en el sistema de concesión de patentes de invención en un tema eminentemente técnico, que en el caso nos atañe, como lo es la modificación de los requisitos de patentabilidad. Los mismos se estudian cuando se realiza el examen de fondo de las solicitudes" (fs. 555). Aun cuando el recurrente parece coincidir con la conclusión del juez de la primera instancia (fs. 502 vta.) y no con la de la alzada, la ausencia de agravio específico determina que este Tribunal no se pronuncie al respecto en esta causa, cuya solución no depende de la decisión que se tome sobre el punto.

12) Que ello es así pues al tiempo en que Unilever NV presentó las solicitudes de patente de reválida sub examine, el ordenamiento jurídico argentino se hallaba transformado por la vigencia -a partir del 1° de enero de 1995- de un tratado internacional que sentaba principios -y disposiciones o 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 TRIP's), y

Corte Suprema de Justicia de la Nación

que resultan incompatibles con el instituto de las patentes de reválida.

13) Que no puede ignorarse -y sin duda no lo ignoran los profesionales dedicados a los derechos de propiedad intelectual- que la República Argentina ratificó el 29 de diciembre de 1994 el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio y sus anexos, suscriptos en Marrakech, Reino de Marruecos, el 15 de abril de 1994. Entre esos anexos figura el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio -"Trade related aspects of intellectual property rights", conocido como TRIP's-, que entró en vigor el 1º de enero de 1995, al mismo tiempo que el Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio.

14) 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 y otros) y sus principios integran inmediatamente el orden jurídico argentino. La interpretación de buena fe de esta importante 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. La influencia que la inserción del Acuerdo TRIPs representa para el derecho de patentes argentino no puede depender del criterio de las partes y de sus iniciativas respecto del debate; ello es así pues a los jueces de la causa les corresponde definir el marco jurídico del litigio conforme al principio iura novit curia, máxime cuando se trata de una fuente

normativa supralegal.

15) Que en cuanto a la naturaleza y alcance de las obligaciones contraídas por el acuerdo, dice el art. 1, párrafo 1, in fine: "Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos". El art. 65, correspondiente a las disposiciones transitorias, establece en su apartado 1: "Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 infra, los Miembros no estarán obligados a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC" (el subrayado no está en los textos). La salvedad se refiere a las cláusulas de plazos automáticos de transición en favor de distintas categorías de países, que no requieren reserva internacional alguna puesto que el tratado no admite reservas (conf. art. 72). Ello significa que la voluntad de los estados, expresada en el tratado, ha sido establecer obligaciones internacionales escalonadas, y ello en virtud de que el reconocimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual no son absolutos, sino que están sujetos a valores sociales más elevados (conf. art. 7 del acuerdo, "Objetivos").

En suma, y en lo que interesa en esta causa, los estados miembros expresaron 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 las pautas del acuerdo, durante el período de transición que se extiende desde el 1° de enero de 1995 hasta la fecha en que la aplicación del tratado sea

Corte Suprema de Justicia de la Nación

obligatoria para ese Estado en el plano internacional (art. 65.5).

16) Que, tal como afirma el recurrente, el concepto de novedad relativa que subyace en el instituto de las patentes de reválida y la protección organizada por la ley 111, que distinguía patentes independientes y revalidadas, no es compatible con el concepto de novedad ni con los alcances del principio de prioridad, tal como resultan del sistema de protección del acuerdo así como de las normas sustantivas del Convenio de París-Acta de Estocolmo de 1967, especialmente arts. 4 y 4 bis-, que el citado acuerdo sub examine ordena claramente cumplir (Parte I, Disposiciones generales y principios básicos, art. 2, ap. 1). No se trata de admitir la coexistencia de una legislación nacional que brinda al inventor una protección simplemente más amplia que los estándares previstos en los tratados internacionales; la revalidación de patentes extranjeras es una institución extraña al funcionamiento global de la prioridad en el sistema, que infringe sus principios.

A diferencia del criterio seguido en otras materias -como la patentabilidad de productos farmacéuticos, que han recibido una regulación específica en el acuerdo, a fin de mitigar el impacto que los nuevos estándares pudiesen tener en las legislaciones nacionales-, no existen normas concretas atinentes a las patentes de reválida ni disposiciones relativas a la apreciación del requisito de la novedad que requieran reglamentación. Puesto que la incompatibilidad se produce en el orden de los principios que inspiran el sistema general del acuerdo, sus efectos sobre el orden jurídico son inmediatos.

17) Que en tales condiciones, la conclusión del tribunal a quo, exclusivamente sustentada en la ley 111, no responde al ordenamiento jurídico argentino, que no era com-

patible con el instituto de la revalidación de patentes al tiempo decisivo para la resolución de la causa (conf. considerando 9°). Ello conduce a denegar las respectivas solicitudes, tal como resolvió el demandado, si bien por distintos fundamentos.

Por ello, y en forma coincidente con la solución propuesta por el señor Procurador Fiscal en el dictamen que antecede, se revoca la sentencia de fs. 536/543 vta. En uso de las facultades otorgadas por el art. 16, segunda parte de la ley 48, se desestima la demanda. Costas en el orden causado, en atención a la novedad del asunto y a su dificultad jurídica (art. 68, segundo párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse los autos. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia)- ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT (en disidencia)- ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ (según su voto).

ES COPIA

VO-//-

U. 19. XXXIV.
Unilever NV c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

-//--TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ

Considerando:

1°) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por su Sala III, confirmó la decisión de la primera instancia que hizo lugar a la demanda y dejó sin efecto las resoluciones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial por las cuales se habían denegado sendas solicitudes de patentes de reválida presentadas por Unilever NV el 13 de junio de 1995 y el 27 de julio de 1995. Contra esa decisión, la parte demandada dedujo recurso extraordinario federal, que fue concedido por el tribunal a quo a fs. 569.

2°) Que la actora, empresa holandesa, presentó el 13 de junio de 1995 la solicitud de reválida -acta n° 332.387- de la patente norteamericana n° 5.246.694 del 21 de septiembre de 1993, correspondiente a una "composición de champú". Asimismo, el 27 de julio de 1995, presentó la solicitud -acta n° 331.958- de reválida de una patente australiana n° 332.958 del 20 de noviembre de 1992, cuyo objeto es una "composición de detergente". Ambas solicitudes fueron denegadas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -INPI-, por las resoluciones 34.572 y 34.573, dictadas el 21 de marzo de 1997, con fundamento en que "la actual legislación en materia de patentes no contempla el instituto de las patentes de reválida" (fs. 15/16). La actora estimó que, puesto que al tiempo de la presentación de sus solicitudes se hallaba vigente la ley 111, así como el decreto 621/95, las resoluciones denegatorias dictadas por el órgano administrativo competente vulneraron derechos irrevocablemente adquiridos por su parte, en el caso, el derecho a obtener una patente de reválida en tanto la patente extranjera estuviese vigente (fs. 21).

Corte Suprema de Justicia de la Nación

3°) Que el juez de la primera instancia admitió el derecho de la parte actora a que sus solicitudes de patente de reválida fuesen tratadas y resueltas según la ley vigente al tiempo de la presentación de las respectivas solicitudes, es decir, de acuerdo con la ley 111 y demás normas reglamentarias y concordantes y no de acuerdo con la nueva ley de patentes de invención y modelos de utilidad 24.481 (fs. 501/503).

4°) Que la cámara, al resolver la apelación del INPI, señaló en primer lugar que no correspondía introducir en el debate el agravio atinente a la vigencia de la ley 24.425, por la cual se habían aprobado los acuerdos negociados y elaborados en la Ronda Uruguay del GATT, entre ellos el "Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio", que no prevé las patentes de reválida. Estimó al respecto que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial no había introducido el argumento al fundar las resoluciones denegatorias ni al contestar la demanda y, en esas condiciones, la discusión sobre el punto vulneraría el derecho de defensa de la actora. Por lo demás, afirmó el a quo, dicho acuerdo consagraba niveles mínimos de protección, lo cual no obstaba a que los estados miembros estableciesen mayores garantías en sus legislaciones nacionales.

En cuanto al derecho aplicable a la resolución de las solicitudes de la actora, la cámara estimó que la ley 24.481 -revisada por la ley 24.572, que sustituyó y derogó la ley 111, y que había entrado en vigencia a los ocho días siguientes al de su publicación oficial, es decir, el 7 de octubre de 1995 (fs. 539)-, no contemplaba su aplicación retroactiva. Por ello, concluyó que Unilever NV, al presentar sus pedidos de patentes de reválida en fecha anterior a la derogación de la ley 111, había satisfecho los presupuestos

que dicha ley prevé para acceder al régimen de tal tipo de patentes. En suma, el tribunal a quo estimó que la posición del INPI comportaba lesión a derechos incorporados al patrimonio de la actora desde el depósito de sus solicitudes, amparados por la garantía del art. 17 de la Constitución Nacional. Consecuentemente, confirmó la decisión de la primera instancia salvo en cuanto a la imposición de las costas, que distribuyó en el orden causado.

5°) Que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial fundó la apertura del recurso extraordinario federal en los siguientes argumentos: a) la sentencia apelada transgredía las leyes 24.481, 24.572 y el decreto 260/96, normas que adecuaron la regulación interna en materia de patentes a las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina mediante la ratificación del acuerdo aprobado por ley 24.425, punto cuya dilucidación entrañaba la interpretación y aplicación de normas federales; b) la cámara soslayaba -mediante un argumento equivocado- la aplicación de los principios que resultan de normas de jerarquía superior a las leyes internas, como son las contenidas en el Acuerdo TRIP's de la Ronda Uruguay del GATT, cuya vigencia no es compatible con la idea de la "novedad relativa" que subyace en el instituto de las patentes de reválida; al respecto, adujo la recurrente, la parte no necesitaba "introducir en el debate" la totalidad del ordenamiento jurídico vigente puesto que al juez le correspondía dar el encuadramiento jurídico del tema, conforme al principio iura novit curia; y c) se ha incurrido en arbitrariedad normativa, por cuanto los jueces de la causa han fallado el litigio con sustento en una norma jurídica derogada al tiempo de la conclusión del trámite de concesión de la patente, soslayando que el órgano administrativo debe otorgarla después de haber dado por satisfechos los requisitos

Corte Suprema de Justicia de la Nación

formales y sustanciales previstos en el ordenamiento vigente al tiempo de la concesión.

6°) Que los agravios suscitan cuestión federal típica pues, incluso el reproche invocado con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad 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 la apelante fundó en ellas (art. 14, inc. 1° de la ley 48). Cabe recordar la doctrina que sostiene que, en la tarea de esclarecer la inteligencia de normas del carácter señalado, esta 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 (doctrina de Fallos: 307:1457; 308:647; 312:2254; 316:631 y muchos otros).

7°) Que el primer punto a dilucidar concierne al momento relevante a los efectos de fijar el régimen legal aplicable a las solicitudes de patentes de reválida presentadas por la actora. El demandado ha negado que la presentación de la solicitud comporte consolidar una situación que se incorpora como derecho adquirido al patrimonio del solicitante y sostiene que, por el contrario, el derecho nace a favor del interesado con el acto administrativo de la concesión de la patente, el cual debe necesariamente responder a la legislación vigente al tiempo de su dictado.

8°) Que mediante la solicitud el inventor proclama y divulga su invento, fija la prioridad que según la ley le corresponde y pone en movimiento el mecanismo administrativo que, en el sistema argentino, culmina con el otorgamiento o la denegación de la protección. La presentación de la solicitud fija el tiempo crítico para apreciar la novedad según el

estado de la técnica y permite la aplicación del principio de atribución del derecho basado en la máxima "primero en solicitar". Las disposiciones del Acuerdo TRIP's se refieren a la fecha de presentación de la solicitud como el momento crucial para determinar diversos efectos jurídicos dispuestos por aquellas normas (arts. 29, 33 y concordantes del Convenio de París de 1967). En el mismo sentido, el art. 35 de la ley 24.481 establece: "La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud".

9°) Que las normas dirimientes de los conflictos entre los derechos subjetivos de diversos inventores (art. 4° del Convenio de París-Acta de Estocolmo de 1967, al que remite el art. 2°, ap. 1 del Acuerdo TRIP's y 15 de la ley 24.481) pueden inspirar, por estrechísima analogía, la norma transitoria sobre el conflicto en el tiempo de diversas legislaciones aplicables. Si la fecha de presentación de la solicitud es decisiva para dirimir los conflictos de derechos entre los inventores (art. 15 de la ley 24.487), razonablemente también lo es para definir el momento en el que ha de apreciarse el derecho aplicable al invento. Es coherente que el diferendo entre pretendientes a la patente se decida por el derecho objetivo vigente en la fecha decisiva de la presentación de la solicitud.

10) Que a efectos de determinar el régimen vigente que interesa en el sub lite, debe recordarse que la solicitud de reválida acta 332.387 fue presentada el 13 de junio de 1995 y la solicitud de reválida acta 331.958 fue presentada el 27 de julio de 1995. Es decir, en ambos casos los depósitos fueron efectuados antes de la entrada en vigor de la ley 24.481.

11) Que la cámara a quo estimó que la vigencia de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación

nueva ley de patentes de invención y modelos de utilidad se produjo transcurridos "los ocho días siguientes al de la publicación oficial de la ley n° 24.481, o sea el 7/10/95" (fs. 539). A juicio del a quo, en ese momento quedó sustituida y derogada la antigua ley de patentes 111. La cuestión de la vigencia temporal de la nueva ley no fue motivo de agravio en el recurso extraordinario del demandado, que se limitó a señalar: "El 20 de setiembre de 1995, se publica en el B.O. la ley sancionada por el Congreso de la Nación unos meses antes, N° 24.481. Con ello se produce uno de los cambios más profundos en el sistema de concesión de patentes de invención en un tema eminentemente técnico, que en el caso nos atañe, como lo es la modificación de los requisitos de patentabilidad. Los mismos se estudian cuando se realiza el examen de fondo de las solicitudes" (fs. 555). Aun cuando el recurrente parece coincidir con la conclusión del juez de la primera instancia (fs. 502 vta.) y no con la de la alzada, la ausencia de agravio específico determina que este Tribunal no se pronuncie al respecto en esta causa, cuya solución no depende de la decisión que se tome sobre el punto.

12) Que ello es así pues al tiempo en que Unilever NV presentó las solicitudes de patente de reválida sub examine, el ordenamiento jurídico argentino se hallaba transformado por la vigencia -a partir del 1° de enero de 1995- de un tratado internacional que sentaba principios -y disposiciones o 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 TRIP's), y que resultan incompatibles con el instituto de las patentes de reválida.

13) Que no puede ignorarse -y sin duda no lo ignoran los profesionales dedicados a los derechos de propiedad intelectual- que la República Argentina ratificó el 29 de diciembre de 1994 el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio y sus anexos, suscriptos en Marrakech, Reino de Marruecos, el 15 de abril de 1994. Entre esos anexos figura el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio -"Trade related aspects of intellectual property rights", conocido como TRIP's-, que entró en vigor el 1° de enero de 1995, al mismo tiempo que el Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio.

14) 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 y otros) y sus principios integran inmediatamente el orden jurídico argentino. La interpretación de buena fe de esta importante 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. La influencia que la inserción del Acuerdo TRIPs representa para el derecho de patentes argentino no puede depender del criterio de las partes y de sus iniciativas respecto del debate; ello es así pues a los jueces de la causa les corresponde definir el marco jurídico del litigio conforme al principio iura novit curia, máxime cuando se trata de una fuente normativa supralegal.

15) Que en cuanto a la naturaleza y alcance de las

Corte Suprema de Justicia de la Nación

obligaciones contraídas por el acuerdo, dice el art. 1, párrafo 1, in fine: "Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos". El art. 65, correspondiente a las disposiciones transitorias, establece en su apartado 1: "Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 infra, los Miembros no estarán obligados a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC" (el subrayado no está en los textos). La salvedad se refiere a las cláusulas de plazos automáticos de transición en favor de distintas categorías de países, que no requieren reserva internacional alguna puesto que el tratado no admite reservas (conf. art. 72). Ello significa que la voluntad de los estados, expresada en el tratado, ha sido establecer obligaciones internacionales escalonadas, y ello en virtud de que el reconocimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual no son absolutos, sino que están sujetos a valores sociales más elevados (conf. art. 7 del acuerdo, "Objetivos").

En suma, y en lo que interesa en esta causa, los estados miembros expresaron 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 las pautas del acuerdo, durante el período de transición que se extiende desde el 1° de enero de 1995 hasta la fecha en que la aplicación del tratado sea obligatoria para ese Estado en el plano internacional (art. 65.5).

16) Que, tal como lo afirma el recurrente, el concepto de novedad relativa que subyace en el instituto de patentes de reválida y la protección organizada por la ley 111, que distinguía patentes independientes y revalidadas, no es compatible con el concepto de novedad ni con los alcances del principio de prioridad, tal como resultan del sistema de protección del acuerdo así como de las normas sustantivas del Convenio de París-Acta Estocolmo de 1967, especialmente arts. 4 y 4 bis, que el citado acuerdo sub examine ordena claramente cumplir (Part I, Disposiciones generales y principios básicos, art. 2, ap. 1).

En este sentido, la revalidación es una institución extraña al funcionamiento del régimen internacional de protección de invenciones que, valga aclararlo, adhiere al sistema de independencia de patentes, según el cual, no se hace depender de la primera todas las demás, sino que cada patente tiene su propia vida jurídica con arreglo a la legislación de cada país (conf. Antonio A. Fernández, "La propiedad industrial en el derecho internacional", págs. 64/66, Barcelona, 1965).

17) Que, por cierto, a la conclusión precedentemente expuesta no se opone la referencia que la actora hace a fs. 564 vta./565 en orden a que las "patentes de importación" no serían extrañas al régimen internacional indicado, por cuanto el art. 2.1. del Acuerdo TRIPs remite, entre otros, al art. 1°, párrafo cuarto, del Convenio de París que, precisamente, las menciona. Ello es así, porque la cita que este último convenio hace de las "patentes de importación" (expresión equivalente a las patentes de reválida de nuestra ley 111), lo es al exclusivo efecto de señalar que tal especie se considera comprendida dentro del género "patentes de invención" al que se refiere la Unión de París (cit. art. 1°, cuarto párrafo), y no para establecer excepción alguna relativa al régimen general

Corte Suprema de Justicia de la Nación

de protección internacional de las invenciones, especialmente en lo que concierne a los sensibles temas de la prioridad y de la novedad.

En este sentido, no es ocioso destacar que el instituto de las "patentes de importación" ha sido considerado contrario al sistema unionista por países que -como lo fue el nuestro bajo la vigencia de la ley 111- le daban carta de ciudadanía en sus leyes internas. Así ocurrió, por ejemplo, en Francia, donde se ha interpretado que el art. 4 bis de la Convención de París tuvo por efecto abrogar el art. 29 de la ley del 5 de julio de 1844, que establecía la posibilidad de que todo autor de una invención o descubrimiento ya patentado en el extranjero lo patentara también localmente pero con una duración que no podía exceder de la concedida a la patente anteriormente obtenida en el extranjero (conf. Casalonga, Alain "Traité technique et pratique des brevets d'invention", t. I, n° 441, pág. 273, y n° 493, pág. 296, París, 1949; Monteilhet, Paul "Des brevets d'invention en droit conventionnel international et en droit interne", págs. 176 y sgtes., París, 1950). Y, por cierto, así debe ser interpretado lo que ocurrió con el art. 5° in fine de la ley 111, cuya fuente -casi literal- fue, precisamente, el citado art. 29 de la ley francesa de 1844.

A lo que no es inapropiado añadir, todavía, que habiendo adoptado el Convenio de París el criterio de unicidad de las causales de nulidad de patentes (art. 4 bis, ap. segundo), estas últimas no pueden agruparse en independientes y de reválida a los efectos de la novedad, por lo que desde tal punto de vista resulta claro que lo previsto por el art. 46 in fine de la ley 111 también dejó de tener operatividad con la aprobación por nuestro país de dicho ordenamiento internacional al cual, igualmente en este punto, remite el

Acuerdo TRIPs.

18) Que a diferencia del criterio seguido en otras materias -como la patentabilidad de productos farmacéuticos, que han recibido una regulación específica en el acuerdo, a fin de mitigar el impacto que los nuevos estándares pudiesen tener en las legislaciones nacionales-, no existen normas concretas atinentes a las patentes de reválida ni disposiciones relativas a la apreciación del requisito de la novedad que requieren reglamentación. Puesto que la incompatibilidad se produce en el orden de los principios que inspiran el sistema general del acuerdo, sus efectos sobre el orden jurídico son inmediatos.

19) Que en tales condiciones, la conclusión del tribunal a quo, exclusivamente sustentada en la ley 111, no responde al ordenamiento jurídico argentino, que no era compatible con el instituto de la revalidación de patentes al tiempo decisivo para la resolución de la causa (conf. considerando 9°). Ello conduce a denegar las respectivas solicitudes, tal como resolvió el demandado, si bien por distintos fundamentos.

Por ello, y en forma coincidente con la solución propuesta por el señor Procurador Fiscal en el dictamen que antecede, se revoca la sentencia de fs. 536/543 vta. En uso de las facultades otorgadas por el art. 16, segunda parte de la ley 48, se desestima la demanda. Costas en el orden causado, en atención a la novedad del asunto y a su dificultad jurídica (art. 68, segundo párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvase los autos. ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

ES COPIA

DISI-//-

Corte Suprema de Justicia de la Nación

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

Considerando:

1°) Que comparto lo expuesto en el voto de la mayoría en sus considerandos 1° a 6°, ambos inclusive, a los que cabe remitir por razones de brevedad.

2°) Que el primer problema a dilucidar en este caso consiste en determinar cuál es el régimen jurídico que debe aplicarse a las solicitudes de patentes de reválida que presentó la actora, en junio y julio de 1995, ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

La demandante sostiene que debe aplicarse el régimen que se hallaba en vigencia en el momento en que tales solicitudes fueron presentadas. El demandado afirma, en cambio, que debe regir la normativa vigente cuando se dictó el acto administrativo que rechazó las mencionadas solicitudes.

3°) Que asiste razón a la actora. Así se infiere del art. 4° del "Convenio de París para la protección de la propiedad industrial" (Acta de Estocolmo de 1967), aprobado por la ley 22.195, al que remite el sexto considerando del decreto 621/95 del Poder Ejecutivo Nacional y el art. 2°, apartado primero, del "Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio", aprobado por la ley 24.425.

En efecto, en dicho art. 4° se prevén formas de dirimir disputas entre los derechos de diversos inventores a partir de considerar decisiva la fecha de presentación de la solicitud de protección de la propiedad industrial. El estándar de la preeminencia de fecha de presentación permite entonces inferir el principio esbozado en el párrafo precedente, en el cual se procura dar solución a conflictos relativos a la

aplicación en el tiempo de legislaciones sucesivas sobre la protección de la propiedad industrial.

4°) Que el segundo problema que plantea este pleito consiste en precisar cuál fue el régimen jurídico vigente en junio y julio de 1995, época en que la actora presentó las solicitudes.

Ella asevera que en tal período se encontraba en vigor la ley 111 de Patentes de Invención, en la que explícitamente se contempla el sistema de patentes de reválida. La demandada afirma, en cambio, que la ley 111 había sido implícitamente derogada, a partir del 5 de enero de 1995, por la ley 24.425 que aprobó el "Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio".

5°) Que el Poder Ejecutivo Nacional resolvió este problema cuando estableció que la ley 111 estuvo vigente durante el período al que se refiere esta causa.

En efecto, el Poder Ejecutivo Nacional señaló claramente en el decreto 621/95 -que fue invocado varias veces por el actor- que "[...] la ley 111 constituye la legislación nacional vigente en materia de patentes [...]" (conf. tercer considerando de dicho decreto). Asimismo, en ese mismo decreto se reglamentaron ciertos aspectos de las patentes de reválida (conf. segundo párrafo del art. 9 del citado decreto). Es oportuno subrayar, por otro lado, que no se dictó norma alguna sobre este asunto en el breve lapso que transcurrió entre la fecha de publicación del decreto 621/95 (2 de mayo de 1995) y el momento en que la actora presentó las aludidas solicitudes de patente (junio y julio de 1995).

6°) Que, a raíz de que el decreto 621/95 no fue impugnado en autos, no es posible que esta Corte examine en este caso su validez constitucional. Este criterio encuentra

Corte Suprema de Justicia de la Nación

sustento en conocida y antigua jurisprudencia, con arreglo a la cual no es lícito que los jueces se pronuncien de oficio sobre la validez de los actos de otros poderes del Estado, tales como leyes y reglamentos nacionales. Este principio reconoce por fundamento la presunción de validez de los actos estatales y la necesaria limitación de la facultad judicial de invalidarlos a los supuestos de la existencia, entre otros requisitos, de una causa y de un peticionario. Sólo bajo esas condiciones la potestad legislativa y ejecutiva puede ser puesta en tela de juicio y tachada de ilegítima a la luz de la Carta Fundamental, sin alterar el equilibrio de los poderes en virtud de la absorción del judicial en desmedro de los otros (Fallos: 190:142, pág. 98; 289:177, considerando 11 y sus citas; 305:2046, considerando 3°; 306:303, considerando 3°; 310:1401, considerando 4°, entre otros).

En suma, la actora tiene derecho, por imperio del decreto 621/95, a que las solicitudes de reválidas referidas en este pronunciamiento sean examinadas a la luz de la ley 111 de Patentes de Invención.

7°) Que lo expuesto torna innecesario el examen de los restantes agravios del apelante.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia de fs. 536/543 vta., sin que ello implique abrir juicio sobre si corresponde -a la luz de la ley 111- otorgar las patentes de reválidas solicitadas por la actora. Costas en el orden causado en atención a la novedad del asunto y a su dificultad jurídica (art. 68, segundo párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvase los autos. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.

ES COPIA

DISI-//-

Corte Suprema de Justicia de la Nación

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

Considerando:

Que el infrascripto coincide con los considerandos 1° a 10 del voto de la mayoría.

11) Que a fin de precisar la fecha de entrada en vigencia del citado tratado debe recordarse que la República Argentina mediante la ley 24.425 aprobó el acta final en que se incorporaron los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales; las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales y el acuerdo de Marrakesh, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y sus cuatro anexos, suscriptos el 15 de abril de 1994, entre los que se encuentra el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIP's, por sus siglas en inglés).

Tal aprobación no importó la entrada en vigencia del convenio sino en la medida prevista por el propio instrumento, pues de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 -aprobada por ley 19.865- un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los estados negociadores (art. 24.1), sin perjuicio de que necesariamente las disposiciones que regulen la manera o la fecha de entrada en vigor se aplicarán desde el momento de la aprobación de su texto (art. 24.4).

En este sentido, el art. 65.1 del mentado acuerdo expresa que ningún miembro estará obligado a aplicar sus disposiciones antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio, aunque deberá asegurarse de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las

disposiciones del presente acuerdo (art. 65.5).

Puesto que la fecha de entrada en vigor del acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio es el 1° de enero de 1995, ninguno de los miembros estaban obligados a aplicar sus disposiciones hasta el 1° de enero de 1996.

12) 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 la disposición transitoria del citado art. 65.1, 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 ADPIC), como así también que se trata de un plazo de transición automático 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).

13) Que el art. 65.5 del Acuerdo TRIP's dispone que todo miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 y 4 se asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente acuerdo.

El instituto de las patentes de reválida previsto en la ley 111 desde el año 1864 no puede considerarse como una "modificación" introducida en el mencionado período de

Corte Suprema de Justicia de la Nación

transición que disminuya el grado de compatibilidad de nuestra legislación con el acuerdo.

El citado art. 65.5, como se desprende de una interpretación lógica de su texto, no obliga a los miembros a introducir en sus leyes, reglamentos o prácticas modificaciones que las hagan compatibles con las disposiciones del acuerdo, sino que sólo establece que en caso de adoptarse tales cambios éstos no deberán disminuir la referida compatibilidad.

14) Que por otra parte, tampoco parece razonable sostener que resultan aplicables los "principios" subyacentes de un convenio que, en virtud de los plazos de transición previstos en su propia normativa, no había entrado aún en vigencia.

En este sentido, carece de relevancia la distinción entre disposiciones operativas y programáticas pues aun la aplicación de las primeras supone la existencia de un tratado en vigor.

15) Que a la fecha de presentación de las solicitudes de reválida, en junio y julio de 1995, la ley 24.481 no se encontraba vigente pues aún no había sido promulgada ni publicada, de allí que la ley 111, a la sazón no derogada, era la que regía la materia.

Ello es así en virtud de que el art. 102 de la señalada ley 24.481, que preveía su aplicación retroactiva al 1° de enero de 1995, había sido observado por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 548/95.

En consecuencia, resulta ajustada a derecho la conclusión del a quo en cuanto a que la solicitud de patentes de la actora debe ser decidida a la luz de la mentada ley 111.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la senten-

cia. Con costas en el orden causado en atención a la novedad del asunto y su dificultad jurídica (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase. GUSTAVO A. BOSSERT.

ES COPIA