

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 21 de mayo de 2002.

Vistos los autos: "Pfizer Inc. 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 1, revocó lo resuelto en la instancia anterior y estimó que la resolución denegatoria P 97 01 04975, dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el 18 de agosto de 1998, cuya nulidad se debatió en el litigio, era ilegítima pues se sustentaba en el art. 100 del reglamento de la ley 24.481 (anexo II del decreto 260/96), norma inconstitucional por transgredir el art. 70, párrafo 7, del Acuerdo ADPIC, de superior jerarquía normativa. Contra ese pronunciamiento, el instituto demandado interpuso el recurso extraordinario federal, que fue concedido a fs. 290.

2°) Que la actora solicitó el 15 de septiembre de 1986 una patente argentina (acta 305.233), invocando una prioridad al 18 de septiembre de 1985 de la patente norteamericana n° 777.471. Posteriormente, el 28 de octubre de 1997, petitionó una patente divisional de la primera, relativa a "compuestos antibacterianos y composiciones antibacterianas" (fs. 26). Tal como señala el señor Procurador Fiscal en el dictamen que antecede, no se discute en autos que tanto al tiempo de la prioridad como al de la primera solicitud, el patentamiento de productos farmacéuticos se hallaba prohibido en razón de lo dispuesto en el art. 4 de la ley 111, y que la reivindicación contenida en el acta 305.233 de septiembre de 1986 podía considerarse comprensiva tanto del procedimiento como del producto (fs. 297). A fs. 199/200 consta la disposición del 18 de agosto de 1998 de la Administración Nacional de

Patentes, que fundamenta la denegación de la solicitud en los términos del art. 100 de la ley 24.481 y 100 del reglamento (decreto 260/96, anexo II).

3°) Que el tribunal a quo, tras establecer la jerarquía normativa de las normas federales comprometidas en la solución de la presente causa, estimó que la modificación de una patente original compleja en distintas patentes divisionales, manteniendo la fecha de prioridad de la presentación original, fue un supuesto especialmente contemplado en el art. 70, párrafo 7, del acuerdo ADPIC, razón por la cual no podía ser desvirtuado por normas de fuente interna y jerarquía inferior. Desestimó la interpretación del INPI en el sentido de que tal modificación comportaba incluir en la protección una "materia nueva", y ello con fundamento en que el objeto de la patente —si bien a efectos de una distinta protección— aparecía en la solicitud original. Asimismo, la cámara afirmó que el art. 100 de la ley era compatible con las disposiciones del acuerdo internacional, en tanto que el art. 100 de la reglamentación era claramente inconstitucional, pues agregaba una limitación temporal que significaba prohibir aquello que el tratado expresamente permitía. En conclusión y por mayoría, hizo lugar a la demanda y declaró la nulidad de la resolución denegatoria de la solicitud de patente divisional, con costas en el orden causado en ambas instancias.

4°) Que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial reclamó la apertura del recurso federal con argumentos que pueden resumirse así: a) el ADPIC debe ser interpretado de manera sistemática y la cámara, por el contrario, ha aislado el supuesto regulado en el art. 70.7 del tratado, respecto de los plazos de transición contemplados en el art.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

65, como así también de la cláusula conocida como "black box" (art. 70.8); b) las nuevas normas que en la legislación interna amplían la materia patentable no anulan la aplicación de los períodos de transición relativos a la entrada en vigor del acuerdo para el miembro de que se trate; c) la protección de productos farmacéuticos constituye "materia nueva" a los fines de la eventual adquisición de los derechos exclusivos que brinda la patente, pues es la materia que no pudo recibir protección al tiempo de la presentación de la solicitud original; d) la interpretación global del acuerdo y de las normas de fuente interna, conduce a la compatibilidad entre los arts. 100 y 101 de la ley 24.481 y el art. 100 del decreto reglamentario, respecto de las exigencias del ADPIC.

5°) Que el recurso es formalmente admisible pues se debate la interpretación de un tratado internacional y de normas de naturaleza federal, y la decisión ha sido contraria al derecho que el apelante fundó en ellas (art. 14, inc. 3, ley 48). Cabe recordar que, en la tarea de esclarecer la inteligencia de normas de carácter federal, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones de la alzada 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; 316:631 y muchos otros).

6°) Que es conocida la doctrina del Tribunal en el sentido de que un tratado internacional ratificado por nuestro país tiene, en las condiciones de su vigencia, jerarquía superior a las leyes (Fallos: 315:1492, considerandos 17 y 19; 317:1282, considerandos 8° y 9°; art. 75, inc. 22, Constitución Nacional). En el sub examine, la cuestión litigiosa requiere

interpretar por primera vez en esta instancia el alcance de la obligación que los estados miembros de la OMC han asumido en los párrafos 7 y 8 del art. 70 del acuerdo ADPIC. En otros términos, debe precisarse el límite que ese compromiso asumido internacionalmente comporta para el legislador argentino y efectuar el juicio de compatibilidad entre la regulación nacional y normas de jerarquía superior. Ahora bien, cabe recordar que la negociación del Acuerdo de creación de la Organización Mundial del Comercio tuvo lugar con posterioridad a la vigencia en el plano internacional de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y son las pautas de esta última convención, específicamente, sus arts. 31 y 32, las que corresponde aplicar como principios de interpretación de los acuerdos de la OMC y sus anexos (conf. Seroin Isabelle, "L'application des règles d'interprétation de la Convention de Vienne sur le droit des traités dans le cadre de L'ALE, de L'ALENA, du GATT et de L'OMC", Revue Juridique Thémis, vol. 34, n° 1, año 2000, págs. 227/272, esp. 276). Ello significa que todas las disposiciones de los acuerdos abarcados deben interpretarse de buena fe conforme: i) al sentido corriente de sus términos; ii) a su contexto; y iii) a su objeto y fin (párrafo 1 del art. 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobada en la República Argentina por ley 19.865).

7°) Que, en este orden de ideas, no puede soslayarse que el acuerdo fue concebido como un cuerpo jurídico integral, en el que las distintas normas guardan necesaria correlación con el espíritu que se plasma en el preámbulo y en la parte I relativa a "disposiciones generales y principios básicos", particularmente los arts. 7° y 8° del Acuerdo ADPIC, donde se

Corte Suprema de Justicia de la Nación

establecen líneas de equilibrio entre la protección de los derechos de los titulares de las patentes y los de otros sectores de importancia vital para el desarrollo económico social y tecnológico de los países miembros (causa "Unilever NV", considerando 12 -Fallos: 323:3160-). El acuerdo parte de reconocer que existen diferentes grados de desarrollo entre los países signatarios y que la aceptación de su texto es inescindible de las disposiciones transitorias. De esta transición, sólo están excluidos los principios que inspiran el sistema general del acuerdo y ciertas obligaciones que los estados decidieron asumir de manera inmediata (causa "Dr. Karl Thomae Gesellschaft", considerando 7° y su cita - Fallos: 324:204-). Tal es el caso, en lo que interesa en la presente causa, del art. 70, ap. 8, párrafos a y b.

8°) Que en atención a que el primer criterio de interpretación es el textual, debe recordarse que el Acuerdo ADPIC diferencia la "fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC" —por ejemplo, arts. 65.1; 70.8 primer párrafo; 70.8 párrafo a— que es el 1° de enero de 1995, de la "fecha de aplicación del acuerdo para el Miembro de que se trate" —por ejemplo, arts. 70.1; 70.7; 70.8, párrafo b—, que depende del transcurso de los plazos de transición. Claramente afirma el art. 70.1: "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".

Por el juego de los arts. 65.1 y 65.2, la República Argentina ha tenido, como regla general, el derecho de aplazar la aplicación de las disposiciones del Acuerdo ADPIC hasta el 1° de enero de 2000 (Fallos: 324:204, citado precedentemente, considerandos 10 y 13), y ha podido ejercer esa facultad en

forma explícita, o incluso implícitamente, mediante el dictado o la conservación de normas de sentido contrario a las normas del tratado, siempre que no disminuyese el grado de compatibilidad de la legislación de fuente interna respecto del tratado, conforme a lo dispuesto en el art. 65.5, conocido como cláusula de "no degradación".

9°) Que el tema debatido en el sub examine entraña la interpretación del art. 70, párrafo 7, del Acuerdo ADPIC, que dice lo siguiente: "7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en *la fecha de aplicación del presente acuerdo para el Miembro de que se trate* para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente acuerdo. Tales modificaciones no incluirán *materia nueva*" (el énfasis no está en el texto). Esta posibilidad, que entraña, entre otras modificaciones, la de solicitar la división de una patente compleja en solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una y con el beneficio del derecho de prioridad, si correspondiere, la fecha de la solicitud inicial, figura en el art. 4°, párrafo G, del Convenio de París, vigente en nuestro país que, por lo demás, el tratado ADPIC manda expresamente cumplir (art. 2.1). Ahora bien: según los términos del artículo que se ha transcrito, el nivel uniforme que impone el tratado sólo se refiere a modificación de *solicitudes pendientes en la fecha de aplicación del acuerdo para el miembro de que se trate*, es decir, pendientes al vencimiento del plazo de transición que corresponda.

10) Que el concepto de "materia nueva" que aparece

Corte Suprema de Justicia de la Nación

en el art. 70, párrafo 7, in fine, del Acuerdo ADPIC, debe interpretarse en el contexto de la regla en la cual la expresión está inserta, es decir, como parte integrante de una norma concerniente a la modificación de una solicitud pendiente a fin de reivindicar una mayor protección. Si bien esta "mayor protección" puede versar sobre el plazo de protección o sobre el contenido del derecho a ser concedido, también puede consistir, en los países que excluían de la protección a ciertos sectores de la tecnología, en reclamar protección respecto de materia no protegida anteriormente y que debe recibir protección conforme a los criterios del Acuerdo ADPIC. Sin embargo, en este particular supuesto, deben respetarse tanto las exigencias propias de las solicitudes divisionales, a fin de que el titular pueda beneficiarse con la fecha de la solicitud original (Convenio de París, art. 4, párrafos G y H), como los límites temporales que el país miembro haya adoptado a fin de conceder protección a la materia que nunca estuvo protegida. Por ello: *ni la materia debe haber pasado al dominio público, ni el solicitante de la presentación divisionaria puede agregar un objeto que no esté comprendido o que no sea accesorio del objeto principal definido en la solicitud inicial, y, además, la solicitud debe hallarse pendiente, en el caso de la República Argentina, al 1° de enero de 2000.* Estas condiciones no agotan la cuestión, tal como se desarrollará en los considerandos siguientes.

11) Que, tal como resulta del art. 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el art. 70.7 del tratado no puede ser comprendido aisladamente, sino en el contexto de las obligaciones internacionales asumidas y conforme a la intención de dar oportunidad a los estados para

adecuar sus legislaciones nacionales con la mínima conmovición interior. Es por ello fundamental el art. 70.8 del acuerdo, que nos introduce en las previsiones relativas a los productos farmacéuticos, y que dice: "8. Cuando en la *fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC* un Miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el art. 27, ese Miembro: a) No obstante las disposiciones de la parte VI, establecerá desde la *fecha en vigor del acuerdo sobre la OMC* un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones; b) Aplicará a esas solicitudes, desde la *fecha de aplicación del presente acuerdo*, los criterios de patentabilidad establecidos en este acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de la prioridad de la solicitud; y c) Establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente acuerdo desde la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el art. 33 del presente acuerdo, para las solicitudes que cumplan con los criterios de protección a que se hace referencia en el apart. b" (el énfasis no aparece en el texto original).

12) Que la interpretación que se atribuya al art. 70.7 del Acuerdo ADPIC, que es una norma general que juega respecto de todos los ámbitos de la tecnología, no puede llegar a anular lo dispuesto en el art. 70, párrafo 8, que es una norma esencial para la protección mediante patente de los

Corte Suprema de Justicia de la Nación

productos farmacéuticos y productos químicos, y que refleja un punto crítico en la negociación de los intereses en pugna. Si los países en desarrollo que no admitían esa protección en sus respectivas legislaciones, se acogían a alguno de los períodos de transición aceptados, debían establecer un medio por el cual pudieran presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones, con el fin de que pudiera preservarse tanto la novedad de las invenciones como la prioridad de las solicitudes. En suma, llegamos a distinguir las siguientes exigencias, que debían ser respetadas por nuestra legislación nacional: a) el Estado miembro está obligado a recibir solicitudes de patentes de productos farmacéuticos desde el 1° de enero de 1995, admitiendo, si correspondiere y se reclama, la prioridad del Convenio de París (art. 70.8, párrafos a y b); b) el Estado miembro debe aplicar a esas solicitudes los criterios de patentabilidad del acuerdo desde "la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate", esto es, al concluir el respectivo período de transición (art. 70.8, párrafos b), y c) respecto de las solicitudes que se hallen pendientes a la fecha de aplicación del acuerdo para el miembro (es decir, al final de la etapa de transición), se debe permitir su modificación a fin de que el titular acceda a la mayor protección que el acuerdo contempla (art. 70.7 del ADPIC).

13) Que el legislador nacional dictó la ley 24.481 y su correctiva, la ley 24.572, que modificó la anterior precisamente en los artículos que interesan en el sub lite. El art. 100 de la ley vigente (redacción según el art. 104 de la ley 24.572, que recibió nueva numeración en el texto ordenado dispuesto por decreto 260/96, anexo I), dice: "*No serán pa-*

tentables las invenciones de productos farmacéuticos antes de los cinco (5) años de publicada la presente ley en el Boletín Oficial. Hasta esa fecha no tendrá vigencia ninguno de los artículos contenidos en la presente ley en los que se disponga la patentabilidad de invenciones de productos farmacéuticos, ni aquellos otros preceptos que se relacionen indisolublemente con la patentabilidad del mismo".

Tal como surge de los antecedentes parlamentarios, al debatir la ley correctiva los legisladores fueron conscientes de tener a su disposición la posibilidad de adoptar el plazo de transición más extenso del art. 65.4 del Acuerdo ADPIC respecto de los productos farmacéuticos, pero evaluaron política y económicamente apropiado para nuestro país establecer en forma explícita un período de transición de cinco años, contados a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial (plazo que finalizó el 23 de octubre de 2000). Acortaron, pues, en casi tres años, el período de transición previsto en el art. 104 de la ley 24.481 que, en su versión original, decía: "...no serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes del 1° de enero del año 2003". También en la ley correctiva 24.572, el Congreso de la Nación acortó a un año el plazo del inc. a del actual art. 102 de la ley de patentes, reconociendo la prioridad de una primera solicitud presentada en el extranjero sobre materia no patentable según la ley 111, en tanto esa primera solicitud hubiese sido presentada dentro del año anterior a la sanción de la ley argentina. Puesto que el Acuerdo ADPIC permitía a un país miembro en desarrollo aplazar la aplicación de los criterios de patentabilidad del acuerdo, que abarcaran sectores de tecnología no protegidos en su territorio, hasta

Corte Suprema de Justicia de la Nación

diez años a contar del 1° de enero de 1995 (arts. 65.4, 65.1 y 65.2 del tratado sub examine), bien podía el legislador argentino fijar un período de transición que finalizara a los cinco años contados desde la fecha de publicación de la ley correctiva 24.572 en el Boletín Oficial, esto es, al 23 de octubre de 2000 (conf. Diario de Sesiones Senadores, 19/7/95, esp. pág. 2800/2807; Diario de Sesiones Diputados, 28/9/95, esp. pág. 4476/4480).

14) Que el fundamento de la resolución denegatoria del INPI se centra en el art. 100 de la reglamentación de la ley, aprobada por el decreto 260/96, anexo II, que establece: *"No se aceptarán solicitudes de patentes de productos farmacéuticos cuyas primeras solicitudes en el país o en el extranjero hubieran sido presentadas con anterioridad al 1 de enero de 1995 salvo los casos en que los solicitantes reivindicaran la prioridad prevista en el Convenio de París con posterioridad a dicha fecha. En ningún caso las primeras solicitudes que sirvan como base para el inicio del trámite en República Argentina serán anteriores al 1 de enero de 1994. Se seguirán los mismos criterios en los casos de modificación o conversión de solicitudes de patentes de procedimiento a solicitudes de patentes de productos farmacéuticos"*. Esta disposición fue declarada inconstitucional por la cámara, por violación del art. 70.7 del Acuerdo ADPIC, en razón de que, a juicio del tribunal a quo, el reglamento prohíbe lo que el tratado internacional expresamente autoriza.

15) Que tal transgresión no resulta de una sistemática interpretación del acuerdo, en su contexto y en su espíritu, tal como se ha analizado en los considerandos 8° a 12 precedentes. En efecto, la regla contenida en el art. 70.7 del

acuerdo se refiere a *todo campo de la tecnología* y debe necesariamente armonizarse con los límites temporales que los países miembros han establecido para paliar la conmoción que los nuevos criterios de patentabilidad podría causar en sectores que no gozaban de la protección a la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC.

Ello significa que, si se trata de modificar una solicitud de patente de procedimiento a patente de producto farmacéutico, el miembro deberá admitir la presentación del reclamo de mayor protección —y no tiene obligación de hacerlo con anterioridad al 1° de enero de 1995— y la prioridad que el interesado pretenda sobre la base de la solicitud madre o, si fuera el caso, en aplicación del sistema del Convenio de París, no podrá ser en ningún caso anterior en un año "a la fecha en vigor del acuerdo sobre la OMC" (arts. 70.7, 70.8, apartados a y b). Esto es: la solicitud cuya prioridad reivindique no podrá ser anterior al 1° de enero de 1994.

16) Que en virtud de la exigencia de aceptar el depósito de solicitudes sobre productos farmacéuticos durante el plazo de transición, en espera de recibir tratamiento "desde la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate", según los criterios de patentabilidad del acuerdo (art. 70.8, párrafo b), las solicitudes que reclamen mayor protección y que respeten las condiciones del art. 70.8, párrafos a y b, no podrían ser rechazadas y deberían ser mantenidas pendientes hasta "la fecha de aplicación del Acuerdo para el país Miembro".

Como se advierte, estas exigencias son compatibles con el sistema implementado en el art. 100 del reglamento de la ley de patentes, transcripto en el considerando 14, dispo-

Corte Suprema de Justicia de la Nación

sición que guarda coherencia con los arts. 100, 101 y 102 de la ley y con lo dispuesto por el marco general dado por los arts. 70.7 y 70.8, aps. a y b, del Acuerdo ADPIC. Cabe recordar la doctrina que sostiene que la línea hermenéutica preferible es aquella que interpreta las normas sistemáticamente, de modo que no se anulen unas a otras sino que mantengan su eficacia y armonía con el resto del ordenamiento jurídico, especialmente con las normas de jerarquía superior.

17) Que la aplicación de las consideraciones precedentes al caso sub lite conduce a concluir que la actora, que reivindicaba la prioridad de una solicitud compleja del 15 de septiembre de 1986, e invocaba una prioridad del Convenio de París al 18 de septiembre de 1985, no satisfacía las condiciones del art. 70.8 del Acuerdo ADPIC, ni tampoco del art. 100 del reglamento de la ley argentina (decreto 260/96, anexo II). En tales condiciones, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial no estaba obligado a mantener la solicitud de mayor protección en situación de "pendiente" hasta "la fecha de aplicación del Acuerdo" para la República Argentina en lo relativo al campo de los productos farmacéuticos, es decir, hasta el 23 de octubre de 2000, y, en consecuencia, podía denegar lo peticionado, tal como lo hizo mediante decisión del 18 de agosto de 1998.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda (art. 16, segunda parte, ley 48). Las costas se distribuyen por su orden en atención a la novedad del tema y a la complejidad de la materia. Notifíquese y devuélvanse los autos. EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI

(según su voto)- ANTONIO BOGGIANO (según su voto)- GUILLERMO
A. F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

ES COPIA

VO -//-

Corte Suprema de Justicia de la Nación

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

Considerando:

Que adhiero a las consideraciones expuestas en los considerandos 1° a 5°, inclusive, del voto de la mayoría, a las que cabe remitir en razón de brevedad.

6°) Que la cuestión traída a conocimiento de esta Corte requiere interpretar normas contenidas en el "Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" (de aquí en adelante, Acuerdo ADPIC) y efectuar un juicio de compatibilidad entre dichas normas y la ley argentina de patentes de invención y modelos de utilidad (24.481; ley "correctiva" 24.572) y su respectiva reglamentación (decreto 260/96). Debe recordarse que para desentrañar el sentido de las aludidas normas internacionales, son de aplicación los criterios contenidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados -aprobada por la República Argentina mediante la ley 19.865-, según los cuales, todo tratado "deberá interpretarse de buena fe", "conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado", "en el contexto de éstos" y, "teniendo en cuenta su objeto y fin" (art. 31, punto 1, de la ley citada; ver también el art. 32).

7°) Que al respecto, es vital señalar que cualquiera sea la interpretación que se adopte sobre las cláusulas del Acuerdo ADPIC que rigen la presente causa, no debe perderse de vista que dicho acuerdo fue concebido como un cuerpo integral que, en cuanto al caso interesa, presenta las siguientes características: a) tiende a proteger los derechos de

propiedad intelectual y la innovación tecnológica, de modo tal que resulten favorecidos -además de los productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos- el "bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones" (art. 7 del Acuerdo ADPIC); b) admite la gran disparidad de desarrollo existente entre los distintos miembros signatarios del acuerdo y, en consecuencia, reconoce la necesidad de una protección especial para que ciertos países (a los que denomina "en desarrollo") puedan "crear una base tecnológica sólida y viable" (ver preámbulo del Acuerdo ADPIC); c) para alcanzar este último objetivo, el Acuerdo ADPIC distingue entre las prescripciones que contienen principios generales y obligaciones de cumplimiento inmediato, es decir, a partir de la "entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC" (1° de enero de 1995) y aquellas otras que, en virtud de las llamadas "disposiciones transitorias", sólo serán aplicables una vez transcurridos los plazos de transición. Lo expuesto, se refleja claramente en el Acuerdo ADPIC al distinguir entre la "fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC" (vgr. arts. 65.1; 70.8, primer párrafo; 70.8, ap. a), que es el 1° de enero de 1995, y la "fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate" (vgr. arts. 70.1; 70.7; 70.8, ap. b, que depende del transcurso de diferentes plazos de transición. Como se señalará más adelante, de acuerdo con esos plazos de transición, la República Argentina no estaba obligada a aplicar las disposiciones del Acuerdo ADPIC, como principio general, hasta el 1° de enero de 2000 (arts. 65.1 y 65.2), plazo que el Acuerdo ADPIC autorizaba a prorrogar 5 años más (hasta el 1° de enero de 2005), respecto de aquellos sectores de tecnología que en la legislación

Corte Suprema de Justicia de la Nación

anterior al dictado del Acuerdo ADPIC no se hallaban comprendidos en la protección de una patente y, que dicho acuerdo, obligó a incluir en esa protección (art. 65.4); d) por último, el Acuerdo ADPIC contempló con una regulación específica y minuciosa, la situación de aquellos países miembros que a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo ADPIC (1° de enero de 1995) no conferían protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura (art. 70.8 del Acuerdo ADPIC).

8°) Que antes de efectuar el juicio de compatibilidad constitucional al que se ha hecho referencia, conviene recordar que la solicitud de patente divisional que da origen a este pleito (ver considerando 2° del voto al que adhiero) fue presentada el 28 de octubre de 1997, pero conserva como fecha la de la solicitud inicial (15 de septiembre de 1986), con el beneficio del derecho de prioridad invocado (18 de septiembre de 1985), por así disponerlo el art. 4°, párrafo G, del Convenio de París, que expresamente el Acuerdo ADPIC manda cumplir (ver art. 2.1 del Acuerdo ADPIC). Y, además, que en las dos últimas fechas mencionadas, el patentamiento de "composiciones farmacéuticas" se hallaba prohibido por la ley vigente en ese momento (ver la ley 111, art. 4°). Asimismo, corresponde tener presente que la actora atacó la denegación efectuada por la Administración Nacional de Patentes (fs. 199/200), respecto de su solicitud de patente divisional, con sustento en que dicha solicitud era una modificación de la anterior presentada en el año 1986 y, que por lo tanto, se trataba de reivindicar la mayor protección que consagra el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC. Sobre el particular, la actora adujo que el art. 70.7 antes citado, permitía efectuar aquella

modificación sin restricción de ninguna clase, con la sola condición de que no se incluyera "materia nueva". Por tal razón sostuvo que las normas de rango inferior al Acuerdo ADPIC que han servido de fundamento para denegar la solicitud de patente divisional (art. 100 de la ley 24.481 y art. 100 del decreto 260/96) no podían establecer -como lo han hecho- una limitación temporal para evitar que se aceptaran solicitudes de patentamiento de productos farmacéuticos que hubieran sido presentadas antes del 1° de enero de 1995, salvo que se reivindicara la prioridad del Convenio de París estableciendo en consecuencia, una fecha tope: no se aceptaría ninguna solicitud anterior al 1° de enero de 1994. Finalmente, es importante destacar que la firma Pfizer sustentó el pedido de inconstitucionalidad del art. 100 del decreto 260/96 (subsidiariamente, aunque sin un mínimo desarrollo, también pidió la inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 24.481) en un único argumento: que los artículos mencionados vulneraban el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC. Nada ha dicho acerca de otras disposiciones del acuerdo internacional y de la ley que podrían dar fundamento al dictado de las normas impugnadas (vgr. arts. 65 y 70.8 del Acuerdo ADPIC y 101 y 102 de la ley de patentes).

9°) Que el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC -disposición que, por su carácter general, ha sido prevista para cualquier ámbito de tecnología- establece: "En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones

Corte Suprema de Justicia de la Nación

del presente acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva".

10) Que, por su parte, en el art. 70.8 del Acuerdo ADPIC se previeron las obligaciones que los estados miembros deben asumir en relación con el otorgamiento de patentes de productos farmacéuticos. Dicho artículo dispone: "Cuando en la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el art. 27, ese Miembro: a) No obstante las disposiciones de la parte VI, establecerá desde la fecha en vigor del acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones; b) Aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en este acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; c) Establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente acuerdo desde la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el art. 33 del presente acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de protección a que se hace referencia en el apart. b".

11) Que la sola lectura de las dos cláusulas transcritas revela que el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC es insuficiente para fundar la inconstitucionalidad que propone la

actora, aunque se aceptara su interpretación, en el sentido de que la solicitud de patente inicial comprendía el patentamiento de ciertos "productos farmacéuticos" y de los "procedimientos" utilizados para su obtención, razón por la cual era incorrecto considerar que la modificación introducida en la solicitud de patente divisional (que limitaba el pedido de protección a los "productos farmacéuticos") incluía "materia nueva". Esto es así, pues tal postura implicaría aislar un único artículo del acuerdo internacional que no contiene una previsión específica en materia de productos farmacéuticos, ignorando la existencia de los que sí lo hacen, lo cual se opone a los criterios de interpretación de la Convención de Viena reseñados en el considerando 6° de la presente, a las previsiones del Acuerdo ADPIC que regulan de modo expreso el procedimiento a seguir en materia de solicitudes de patentes de dichos productos farmacéuticos (arts. 70.8 y 65) y a la finalidad perseguida por el acuerdo mencionado, consistente en permitir que los estados miembros contemplan sus necesidades de adaptación tecnológica y adecuen sus legislaciones nacionales. En consecuencia, del hecho de sostener que el pedido de patente divisional ha tenido el alcance de una modificación para obtener una mayor protección (art. 70.7), nada puede extraerse acerca de las condiciones especiales en las que, en materia de productos farmacéuticos, debe efectuarse esa clase de presentación, ni de si las establecidas por la República Argentina vulneran las pautas fijadas en el acuerdo internacional para cada Estado miembro, a saber: I) cada Estado miembro asume la obligación de crear un medio para recibir solicitudes de patentes de productos farmacéuticos, **desde el 1° de enero de 1995 (fecha de entrada en vigor del**

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Acuerdo ADPIC), admitiendo si correspondiese y se reclama, la prioridad del Convenio de París, esto es, **una prioridad de doce meses** (art. 4º, párrafo C. 1) -art. 70.8, puntos a y b-. Este compromiso obedece a la necesidad de preservar la novedad del invento y de respetar las prioridades de las solicitudes, puesto que entre la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC y la aplicación de los nuevos criterios de patentabilidad, deberán transcurrir los plazos de transición que establece dicho acuerdo; II) cada Estado miembro debe aplicar los criterios de patentabilidad del acuerdo en esta materia pero una vez transcurrido el plazo de transición -art. 70.8, punto b- y III) en el supuesto de aceptarse modificaciones a solicitudes de patentes de productos farmacéuticos pendientes de resolución al momento de concluir el plazo de transición para cada Estado miembro (según reza el Acuerdo ADPIC, pendientes "en la fecha de aplicación del presente acuerdo para el Miembro de que se trate"), se permitirá su modificación para obtener la mayor protección que otorga el acuerdo -art. 70.7-.

12) Que la deficiencia en el planteo de la actora (la que omitió considerar las previsiones del art. 70.8 y tampoco opuso la eventual discordancia de las normas internas con ese artículo) cobra mayor importancia si se repara, por una parte, en que el Acuerdo ADPIC ha pretendido fijar un ámbito mínimo de protección que los estados miembros pueden superar mediante el reconocimiento de mayores derechos, en tanto no infrinjan las disposiciones de dicho acuerdo, pero no están obligados a hacerlo (art. 1.1) y, por la otra, si se tiene en cuenta que el Acuerdo ADPIC, como principio general, no genera obligaciones relativas a "actos realizados antes de la fecha de aplicación del acuerdo para el Miembro de que se

trate" (art. 70.1.), previsión que concuerda con la regla de la no aplicación retroactiva que, también con sentido general, consagra el art. 28 de la Convención de Viena.

Si la actora pretendía que su solicitud de patente divisional, por el hecho de ser una 'modificación' de otra pendiente de resolución (art. 70.7 del Acuerdo ADPIC), debía ser admitida con las fechas que reivindica (esto es, el 15 de septiembre de 1986 y una prioridad del 18 de septiembre de 1985, por aplicación del Convenio de París), excluyendo el caso en examen de lo previsto en el art. 70.8, o bien, dándole a esta cláusula un alcance distinto al que le ha otorgado el ordenamiento interno, debió -al menos- exponer alguna razón en este sentido que fundara tal distinción.

13) Que, de todos modos, corresponde señalar, con respecto a las disposiciones en que se apoya la denegación de la solicitud de patente divisional, que el legislador nacional al dictar las leyes 24.481 y 24.572 ("correctiva" de la anterior), tuvo como propósito explícito adaptar la elaboración de productos farmacéuticos a los nuevos criterios de patentabilidad, fijando, para ello, un plazo de transición compatible con las obligaciones internacionales que impone el Acuerdo ADPIC. Así dispuso: "No serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes de los cinco (5) años de publicada la presente ley en el Boletín Oficial. Hasta esa fecha no tendrá vigencia ninguno de los artículos contenidos en la presente ley en los que se disponga la patentabilidad de invenciones de productos farmacéuticos, ni aquellos otros preceptos que se relacionen indisolublemente con la patentabilidad del mismo" (art. 100). "Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se podrán presentar so-

Corte Suprema de Justicia de la Nación

licitudes de patentes de productos farmacéuticos, en la forma y las condiciones establecidas en la presente ley, las que serán otorgadas a partir de los cinco (5) años de publicada la presente en el Boletín Oficial..." (art. 101). "Se podrán presentar solicitudes de patentes presentadas en el extranjero antes de la sanción de la presente ley cuyas materias no fueran patentables conforme a la ley 111 pero sí conforme a esta ley, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) La primera solicitud haya sido solicitada dentro del año anterior a la sanción de la presente ley..." (art. 102) -los artículos citados corresponden al texto de la ley, ordenado por el decreto 260/96, anexo I-.

Tal como ha sido expresado en el considerando 13 del voto de la mayoría -al que remito y doy por reproducido en razón de brevedad- el art. 100 transcripto (única norma de la ley que la actora tuvo en cuenta en sus presentaciones) respeta las disposiciones del Acuerdo ADPIC, puesto que si éste "...permitía a un país miembro en desarrollo aplazar la aplicación de los criterios de patentabilidad del acuerdo, que abarcaran sectores de tecnología no protegidos en su territorio, hasta diez años a contar del 1° de enero de 1995 [es decir, hasta el 1° de enero del 2005] (arts. 65.4, 65.1 y 65.2 del tratado sub examine), bien podía el legislador argentino fijar un período de transición que finalizara a los cinco años contados desde la fecha de publicación de la ley correctiva 24.572 en el Boletín Oficial [23 de octubre de 1995], esto es, el 23 de octubre del año 2000..." (confr. el considerando 13 del voto al que remito, en especial, los debates parlamentarios allí citados).

14) Que, a su vez, el art. 100 del decreto 260/96,

Anexo II (que la actora tachó de inconstitucional por establecer una limitación temporal "claramente contraria al art. 70.7" -ver fs. 9-) dispuso: "No se aceptarán solicitudes de patentes de productos farmacéuticos cuyas primeras solicitudes en el país o en el extranjero hubieran sido presentadas con anterioridad al 1 de enero de 1995 salvo los casos en que los solicitantes reivindicaran la prioridad prevista en el Convenio de París con posterioridad a esa fecha. En ningún caso las primeras solicitudes que sirvan de base para el inicio del trámite en República Argentina serán anteriores al 1 de enero de 1994. Se seguirán los mismos criterios en los casos de modificación o conversión de solicitudes de patentes de procedimiento a solicitudes de patentes de productos farmacéuticos".

Las deficiencias apuntadas en los considerandos precedentes con relación a la impugnación de esta norma reglamentaria (ver considerandos 8° último párrafo y 11 de la presente), a lo que suma la falta de impugnación del controvertido art. 102 de la ley (ver Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 16/11/94, págs. 4406; 4440; 4455 y 4456), conducen a concluir que no se ha demostrado -ni resulta ostensiblemente de su texto- que la limitación temporal que fija el reglamento comporte un desconocimiento de las obligaciones generales que a los estados miembros imponen los arts. 70.7 y 70.8 del Acuerdo ADPIC. En efecto, en sentido compatible con este último artículo, el art. 100 del decreto resguarda las presentaciones de solicitudes realizadas a partir del 1° de enero de 1995 (fecha de entrada en vigor del acuerdo internacional) o, hasta un año antes, al permitir reivindicar la respectiva prioridad del Convenio de París.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

15) Que, en consecuencia, no demostrada la inconstitucionalidad de las normas alegada por la actora en este pleito, se ajusta a derecho la resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que, el 18 de agosto de 1998, denegó la solicitud de patente divisional a la que se ha hecho referencia en el considerando 8° de la presente.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda (art. 16, segunda parte, ley 48). Las costas se distribuyen por su orden, en atención a la novedad del tema y a la complejidad de la materia. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase los autos. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.

ES COPIA

VO -//-

Corte Suprema de Justicia de la Nación

-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO

Considerando:

1°) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó lo resuelto en la instancia anterior y estimó que la resolución denegatoria P 97 01 04975, dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el 18 de agosto de 1998, cuya nulidad se debatió en el litigio, era ilegítima pues se sustentaba en el art. 100 del reglamento de la ley 24.481 (anexo II del decreto 260/96), norma inconstitucional por transgredir el art. 70, párrafo 7, del Acuerdo ADPIC, de superior jerarquía normativa. Contra ese pronunciamiento, el instituto demandado interpuso el recurso extraordinario federal, que fue concedido a fs. 290.

2°) Que la actora solicitó el 15 de septiembre de 1986 una patente argentina (acta 305.233, invocando una prioridad al 18 de septiembre de 1985 de la patente norteamericana n° 777.471. Posteriormente, el 28 de octubre de 1997, petitionó una patente divisional de la primera, relativa a "compuestos antibacterianos y composiciones antibacterianas" (fs. 26). Tal como señala el señor Procurador Fiscal en el dictamen que antecede, no se discute en autos que tanto al tiempo de la prioridad como al de la primera solicitud, el patentamiento de productos farmacéuticos se hallaba prohibido en razón de lo dispuesto en el art. 4 de la ley 111, y que la reivindicación contenida en el acta 305.233 de septiembre de 1986 podía considerarse comprensiva tanto del procedimiento como del producto (fs. 297). A fs. 199/200 consta la disposición del 18 de agosto de 1998 de la Administración Nacional de Patentes, que fundamenta la denegación de la solicitud en los términos del art. 100 de la ley 24.281 y 100 del reglamento (decreto

260/96).

3°) Que el tribunal a quo, tras establecer la jerarquía normativa de las normas federales comprometidas en la solución de la presente causa, estimó que la modificación de una patente original compleja en distintas patentes divisionales, manteniendo la fecha de prioridad de la presentación original, fue un supuesto especialmente contemplado en el art. 70, párrafo 7 del Acuerdo ADPIC razón por la cual no podía ser desvirtuado por normas de fuente interna y jerarquía inferior. Desestimó la interpretación del INPI en el sentido de que tal modificación comportaba incluir en la protección una "materia nueva", y ello con fundamento en que el objeto de la patente -si bien a efectos de una distinta protección- aparecía en la solicitud original. Asimismo, la cámara afirmó que el art. 100 de la ley era compatible con las disposiciones del acuerdo internacional, en tanto que el art. 100 de la reglamentación era claramente inconstitucional, pues agregaba una limitación temporal que significaba prohibir aquello que el tratado expresamente permitía. En conclusión y por mayoría, hizo lugar a la demanda y declaró la nulidad de la resolución denegatoria de la solicitud de patente divisional, con costas en el orden causado en ambas instancias.

4°) Que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial reclamó la apertura del recurso federal con argumentos que pueden resumirse así: a) el ADPIC debe ser interpretado de manera sistemática y la cámara, por el contrario, ha aislado el supuesto regulado en el art. 70.7 del tratado, respecto de los plazos de transición contemplados en el art. 65, como así también de la cláusula conocida como "black box" (art. 70.8); b) las nuevas normas que en la legislación in-

Corte Suprema de Justicia de la Nación

terna amplían la materia patentable no anulan la aplicación de los períodos de transición relativos a la entrada en vigor del acuerdo para el miembro de que se trate; c) la protección de productos farmacéuticos constituye "materia nueva" a los fines de la eventual adquisición de los derechos exclusivos que brinda la patente, pues es la materia que no pudo recibir protección al tiempo de la presentación de la solicitud original; d) la interpretación global del acuerdo y de las normas de fuente interna, conduce a la compatibilidad entre los arts. 100 y 101 de la ley 24.481 y 100 del decreto reglamentario, respecto de las exigencias del ADPIC.

5°) Que el recurso es formalmente admisible pues se debate la interpretación de un tratado internacional de normas de naturaleza federal, y la decisión ha sido contraria al derecho que el apelante fundó en ellas (art. 14, inc. 3, ley 48). Cabe recordar que, en la tarea de esclarecer la inteligencia de normas de carácter federal, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones de la alzada 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; 316:631 y muchos otros).

6°) 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 cuestión traída a conocimiento de esta Corte requiere interpretar normas contenidas en el "Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" y

efectuar un juicio de compatibilidad entre dichas normas y la ley argentina de patentes de invención y modelos de utilidad 24.481, la ley correctiva 24.572, así como su respectiva reglamentación (decreto 290/96). Cabe recordar que los tratados internacionales deben ser interpretados según la regla de la buena fe conforme: al sentido corriente de sus términos, a su contexto y a su objeto y fin (art. 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, aprobada en la República Argentina por ley 19.865).

7°) Que, asimismo, no puede soslayarse que el Acuerdo fue concebido como un cuerpo jurídico integral, en el que las distintas normas guardan necesaria correlación con el espíritu que se plasma en el preámbulo y en la parte I relativa a "disposiciones generales" y "principios básicos", particularmente los arts. 7° y 8°, que comportaban un nuevo equilibrio entre los derechos de los titulares de las patentes y los derechos de los usuarios de conocimientos y tecnologías (causa "Unilever NV", considerando 12 -Fallos: 323: 3160-).

8°) Que, en este sentido 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 más elevados -art. 7 del acuerdo, "objetivos"- (considerando 15 de Fallos: 323:3160 antes citado). En consonancia con ello el Acuerdo tuvo en cuenta las necesidades especiales de los países menos adelantados reconociéndoles una protección especial para que pudieran estar en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable (confr. preámbulo). Sobre tales bases contempló disposiciones transitorias a fin de mitigar el

Corte Suprema de Justicia de la Nación

impacto que los nuevos estándares pudiesen tener en las legislaciones nacionales, estableciendo a tal fin una regulación específica en el caso de la patentabilidad de productos farmacéuticos.

9°) Que con tal finalidad el Acuerdo ADPIC distingue entre las prescripciones que contienen principios generales y obligaciones de cumplimiento inmediato, es decir, a partir de la "entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC" (1° de enero de 1995) y aquellas otras que, en virtud de las llamadas "disposiciones transitorias", sólo serán aplicables una vez transcurridos los plazos de transición. Lo expuesto, se refleja claramente en el Acuerdo ADPIC al distinguir entre la "*fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC*" (vgr. arts. 65.1; 70.8, primer párrafo; 70.8, ap. a), que es el 1° de enero de 1995, y la "*fecha de aplicación del Acuerdo para el miembro de que se trate*" (vrg. arts. 70.1; 70.7; 70.8, ap. b), que depende del transcurso de diferentes plazos de transición. Asimismo, debe tenerse presente que el art. 70.1 claramente afirma "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".

De acuerdo a esos plazos de transición la República Argentina no estaba obligada a aplicar las disposiciones del Acuerdo ADPIC, como principio general, hasta el 1° de enero de 2000 (arts. 65.1 y 65.2), plazo que el Acuerdo ADPIC autorizaba a prorrogar cinco años más (hasta el 1° de enero de 2005), respecto de aquellos sectores de tecnología que en la legislación anterior al dictado del acuerdo no se hallaban comprendidos en la protección de una patente y, que dicho acuerdo, obligó a incluir en esa protección (art. 65.4).

10) Que antes de efectuar el juicio de compatibilidad constitucional al que se ha hecho referencia resulta conveniente recordar, tal como se expuso en el considerando 2° que la solicitud de patente divisional que da origen a este pleito fue presentada el 28 de octubre de 1997, pero conserva como la fecha de la solicitud inicial (15 de septiembre de 1986), con el beneficio del derecho de prioridad invocado (18 de septiembre de 1985), por así disponerlo el art. 4°, párrafo G, del Convenio de París, que expresamente el Acuerdo ADPIC manda a cumplir (confr. art. 2.1 del Acuerdo ADPIC). Asimismo, corresponde tener presente que la actora atacó la denegación efectuada por la Administración Nacional de Patentes, respecto de su solicitud de patente divisional, con sustento en que dicha solicitud era una modificación de la anterior presentada en el año 1986 y, que por lo tanto, se trataba de reivindicar la mayor protección que consagra el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC que, según su particular interpretación, permitía efectuar aquella modificación sin restricción de ninguna clase, con la sola condición de que no se incluyera "materia nueva". Por tal razón sostuvo que las normas de rango inferior al Acuerdo ADPIC que han servido de fundamento para denegar la solicitud de patente divisional (arts. 100 de la ley 24.281 y 100 del decreto reglamentario 260/96) no podían establecer -como lo han hecho- una limitación temporal para evitar que se aceptaran solicitudes de patentamiento de productos farmacéuticos que hubieran sido presentadas antes del 1° de enero de 1995, salvo que se reivindicara la prioridad del Convenio de París estableciendo en consecuencia, una fecha tope: no se aceptaría ninguna solicitud anterior al 1° de enero de 1994.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

11) Que el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC -disposición que, por su carácter general, ha sido prevista para cualquier ámbito de la tecnología- establece: "En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva. De acuerdo con lo que se expuso en el considerando 9°, primer párrafo, debe destacarse que según los términos del artículo que se ha transcripto el tratado sólo se refiere a modificación de *solicitudes pendientes en la fecha de aplicación del acuerdo para el miembro de que se trate*, es decir, pendientes al vencimiento del plazo de transición que corresponda".

12) Que, aun cuando la actora sólo fundó su pretensión en el art. 70.7 mencionado, resulta relevante para resolver la cuestión el art. 70.8 del acuerdo en cuanto, a diferencia de aquél, contiene previsiones específicas relativas a los productos farmacéuticos. Dicha norma dispone: "*Cuando en la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC un miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el art. 27, ese Miembro: a) No obstante las disposiciones de la parte VI, establecerá desde la fecha en vigor del acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones; b) Aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente acuer-*

do, los criterios de patentabilidad establecidos en este acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; c) Establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente acuerdo desde la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el art. 33 del presente acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de protección a que se hace referencia en el apartado b)" (el énfasis no aparece en el texto original).

13) Que la sola lectura de las dos cláusulas transcritas revela que el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC es insuficiente para fundar la inconstitucionalidad que propone la actora, aunque se aceptara su interpretación, en el sentido de que la solicitud de patente inicial comprendía el patentamiento de ciertos "productos farmacéuticos" y de los "procedimientos" para su obtención, razón por la cual era incorrecto considerar que la modificación introducida en la solicitud de patente divisional (que limitaba el pedido a protección a los "productos farmacéuticos") incluía "materia nueva". Ello es así, pues tal postura implicaría aislar un único artículo del acuerdo que no contiene una previsión específica en materia de productos farmacéuticos, dejando de lado aquellos que sí lo hacen, lo cual se opone a los criterios de la Convención de Viena, a las previsiones del Acuerdo ADPIC que regulan de modo expreso el procedimiento a seguir en materia de solicitudes de patentes de dichos productos (arts. 70.8 y 65) y a la finalidad perseguida por el acuerdo mencionado, consistente en

Corte Suprema de Justicia de la Nación

permitir que los estados miembros contemplen sus necesidades de adaptación tecnológica y adecuen sus legislaciones nacionales.

En consecuencia, del hecho de sostener que el pedido de patente divisional ha tenido el alcance de una modificación para obtener una mayor protección (art. 70.7), nada puede extraerse acerca de las condiciones especiales en las que, en materia de productos farmacéuticos, debe efectuarse esa clase de presentación, ni de si las establecidas por la República Argentina vulneran las pautas fijadas en el acuerdo internacional para cada Estado miembro, a saber: I) cada Estado miembro asume la obligación de crear un **medio** para recibir solicitudes de patentes de productos farmacéuticos, **desde el 1° de enero de 1995 (fecha de entrada en vigor del Acuerdo ADPIC)**, admitiendo si correspondiese y se reclama, la prioridad del Convenio de París, esto es, **una prioridad de doce meses** (art. 4°, párrafo C.1) -art. 70.8, puntos a y b-. Este compromiso obedece a la necesidad de preservar la novedad del invento y de respetar las prioridades de las solicitudes, puesto que entre la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC y la aplicación de los nuevos criterios de patentabilidad, deberán transcurrir los plazos de transición que establece dicho acuerdo; II) cada miembro debe aplicar los criterios de patentabilidad del acuerdo en esta materia pero una vez transcurrido el plazo de transición -art. 70.8, punto b- y III) en el supuesto de aceptarse modificaciones a solicitudes de patentes de productos farmacéuticos pendientes de resolución al momento de concluir el plazo de transición para cada Estado miembro (según reza el Acuerdo ADPIC, pendientes "en la fecha de aplicación del presente acuerdo para el Miembro de que se

trate"), se permitirá su modificación para obtener la mayor protección que otorga el acuerdo -art. 70.7 del ADPIC-.

14) Que, en otras palabras, la actora no pudo sustentar su pretensión en una norma aislada del Acuerdo -referente a todo campo de tecnología- anulando las previsiones de una norma especial para la protección mediante patente de los productos farmacéuticos como es el art. 70.8 y omitiendo armonizarla con los límites temporales que los países miembros establecieron para paliar la conmoción que los nuevos criterios de patentabilidad podría causar en sectores que no gozaban de la protección a la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC. Debe ponerse de resalto que el Acuerdo ADPIC ha pretendido fijar un ámbito mínimo de protección que los estados miembros pueden superar mediante el reconocimiento de mayores derechos, en tanto no infrinjan las disposiciones de dicho acuerdo, pero no están obligados a hacerlo (art. 1.1.) y que, por otra parte el acuerdo, como principio general, no genera obligaciones relativas a "actos realizados antes de la fecha de aplicación del acuerdo para el Miembro de que se trate" (art. 70.1), previsión que concuerda con la regla de la no aplicación retroactiva que, también con sentido general consagra el art. 28 de la Convención de Viena.

15) Que el legislador nacional al dictar las leyes 24.481 y 24.572 (correctiva de la anterior), tuvo como propósito explícito adaptar la elaboración de productos farmacéuticos a los nuevos criterios de patentabilidad, fijando para ello, un plazo de transición compatible con las obligaciones internacionales que impone el Acuerdo ADPIC. Así dispuso "No serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes de los cinco (5) años de publicada la presente ley en el

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Boletín Oficial. Hasta esa fecha no tendrá vigencia ninguno de los artículos contenidos en la presente ley en los que se disponga la patentabilidad de invenciones de productos farmacéuticos, ni de aquellos otros preceptos que se relacionen indisolublemente con la patentabilidad del mismo" (art. 100). "Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se podrán presentar solicitudes de patentes de productos farmacéuticos, en la forma y las condiciones establecidas en la presente ley, las que serán otorgadas a partir de los cinco (5) años de publicada la presente en el Boletín Oficial..." (art. 101). "Se podrán presentar solicitudes de patentes presentadas en el extranjero antes de la sanción de la presente ley cuyas materias no fueran patentables conforme a la ley 111 pero sí conforme a esta ley, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) La primera solicitud haya sido solicitada dentro del año anterior a la sanción de la presente ley..." (art. 102) -los artículos citados corresponden al texto de la ley, ordenado por el decreto 260/96, anexo I-.

16) Que, tal como surge de los antecedentes parlamentarios, al debatir la ley correctiva, -especialmente el art. 100 transcripto- los legisladores fueron conscientes de tener a su disposición la posibilidad de adoptar el plazo de transición más extenso del art. 65.4 del Acuerdo ADPIC respecto de los productos farmacéuticos, pero evaluaron política y económicamente apropiado para nuestro país establecer en forma explícita un período de transición de cinco años, contados a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial (plazo que finalizó el 23 de octubre de 2000). Acortaron pues, en casi tres años, el período de transición previsto en el art. 104 de la ley 24.481 que, en su versión original,

decía "...no serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes del 1° de enero del año 2003". También en la ley correctiva 24.572, el Congreso de la Nación acortó a un año el plazo del inc. a del actual art. 102 de la ley de patentes, reconociendo la prioridad de una primera solicitud presentada en el extranjero sobre materia no patentable según la ley 111, en tanto esa primera solicitud hubiese sido presentada dentro del año anterior a la sanción de la ley argentina, adaptándolo de este modo a las previsiones del Convenio de París. Puesto que el Acuerdo ADPIC permitía a un país miembro en desarrollo aplazar la aplicación de los criterios de patentabilidad del acuerdo, que abarcaran sectores de tecnología no protegidos en su territorio, hasta diez años a contar del 1° de enero de 1995 (arts. 65.4, 65.1 y 65.2 del tratado sub examine), bien podía el legislador argentino fijar un período de transición que finalizara a los cinco años contados desde la fecha de publicación de la ley correctiva 24.572 en el Boletín Oficial, esto es, al 23 de octubre de 2000 (conf. Diario de Sesiones Senadores, 19/7/95, esp. pág. 2800/2807; Diario de Sesiones Diputados, 28/9/95, esp. pág. 4476/44/80).

17) Que, a su vez, el art. 100 del decreto 260/96, Anexo II, que la actora tachó de inconstitucional por establecer una limitación temporal "claramente contraria al art. 70.7" y en el cual se apoyó el INPI para denegar la solicitud dispone: "No se aceptarán solicitudes de patentes de productos farmacéuticos cuyas primeras solicitudes en el país o en el extranjero hubieran sido presentadas con anterioridad al 1° de enero de 1995 salvo los casos en que los solicitantes reivindicaran la prioridad prevista en el Convenio de París

Corte Suprema de Justicia de la Nación

con posterioridad a esa fecha. En ningún caso las primeras solicitudes que sirvan de base para el inicio del trámite en la República Argentina serán anteriores al 1° de enero de 1994. Se seguirán los mismos criterios en los casos de modificación o conversión de solicitudes de patentes de procedimiento a solicitudes de patentes de productos farmacéuticos".

18) Que una interpretación armónica del Acuerdo lleva a concluir que la declaración de inconstitucionalidad declarada por el a quo no resulta de una interpretación sistemática del acuerdo. En efecto, la limitación temporal que fija el reglamento no comporta un desconocimiento de las obligaciones generales que a los estados miembros imponen los arts. 70.7 y 70.8 del Acuerdo ADPIC, antes bien, en sentido compatible con dichos artículos, el art. 100 del decreto resguarda las presentaciones de solicitudes realizadas a partir del 1° de enero de 1995 (fecha en vigor del acuerdo internacional) o, hasta un año antes, al permitir reivindicar la respectiva prioridad del Convenio de París.

19) Que, según una recta interpretación de acuerdo, teniendo en cuenta su espíritu y su contexto, en el supuesto de que se pretenda modificar una solicitud de patente de procedimiento a patente de producto farmacéutico, la República Argentina debe admitir la presentación del reclamo de mayor protección (art. 70.7) durante el período de transición (art. 65), en espera de recibir tratamiento desde "*la fecha de aplicación del presente acuerdo para el Miembro de que se trate*" según los criterios de patentabilidad (art. 70.8, párrafos a y b), y debería quedar en situación de pendiente hasta la conclusión del período de transición, sin que sea necesario adoptar una decisión sobre la concesión o no hasta

la finalización de dicho período. Pero en ningún caso la prioridad que el interesado pretenda sobre la base de la solicitud madre, en aplicación del sistema del Convenio de París, podrá ser anterior al 1° de enero de 1994.

20) Que, en tales condiciones, cabe concluir que la actora, que reivindicaba la prioridad de una solicitud compleja del 15 de septiembre de 1986, e invocaba una prioridad del Convenio de París al 18 de septiembre de 1985, no satisfacía las condiciones del art. 70.8 del Acuerdo ADPIC, ni tampoco del art. 100 del reglamento de la ley argentina (decreto 260/96, anexo II), el cual, por las consideraciones hasta aquí expuestas, resulta plenamente compatible con el acuerdo y los arts. 100, 101 y 102 de la ley de patentes, modificada por la ley 24.572.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda (art. 16, segunda parte, ley 48). Las costas se distribuyen por su orden, en atención a la novedad del tema y a la complejidad de la materia. Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse los autos. ANTONIO BOGGIANO.

ES COPIA