

**OMPI-OEPM-OEP/PI/JU/CTG/06/10**

**ORIGINAL:** Español

**DATE:** 17 de noviembre de 2006



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA  
PROPIEDAD INTELECTUAL



OFICINA EUROPEA  
DE PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA  
DE PATENTES Y MARCAS



AGENCIA ESPAÑOLA DE  
COOPERACION INTERNACIONAL

## **QUINTO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA**

organizado conjuntamente por  
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),  
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

y

la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

con la colaboración  
del Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ)

**Cartagena de Indias (Colombia), 20 a 24 de noviembre de 2006**

**REFLEXIONES SOBRE CASOS JURISPRUDENCIALES EN MATERIA DE  
PATENTES RESUELTOS POR TRIBUNALES ARGENTINOS**

*Documento preparado por la Srta. María Susana Najurieta, Presidente, Cámara  
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal durante el año 2006;  
Juez, Cámara en lo Civil y Comercial Federal, Buenos Aires*

## I. INTRODUCCIÓN

La República Argentina aprobó el Acta Final de la Ronda Uruguay del GATT y las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo de Marrakech, que dio nacimiento a la Organización Mundial de Comercio, y sus Anexos. Entre los Acuerdos, se halla el “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”, más conocido como acuerdo ADPIC (o TRIPs, “Trade related aspects of intellectual property rights”), que entró en vigor el 1° de enero de 1995, sin perjuicio de la “fecha de aplicación del tratado, según resulta de las cláusulas transitorias respecto de aquellas disposiciones que específicamente están alcanzadas por esta regulación” (ver claramente la distinción en los fallos de la Corte Suprema de Justicia: “Unilever NV c/Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/denegatoria de patentes”, del 24 de octubre de 2000 y la sentencia del Alto Tribunal in re “Pfizer Inc. c/Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/denegatoria de patente” del 21 de mayo de 2002).

A más de diez años de la fecha de entrada en vigor del citado tratado internacional, la República Argentina ha modificado su legislación nacional en materia de patentes –la ley 24.481, texto ordenado por el decreto 260/96 y modificaciones-, y ha dado interpretación jurisprudencial a diversas normas del tratado, afirmando su jerarquía superior a las leyes y sosteniendo que sus “principios integran inmediatamente el orden jurídico argentino” (considerando 14° de la causa “Unilever”, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 24/10/00). La interpretación de buena fe de esta premisa conduce a descartar toda solución que comporte una frustración de los objetivos del tratado o comprometa el cumplimiento de las obligaciones que de él resultan. Sin embargo –recordó la Corte en el precedente citado- el reconocimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual no son absolutos sino que están sujetos a valores sociales más elevados, de conformidad con la cláusula referida a los “Objetivos” (art. 7 del ADPIC), que fue concebida en los términos siguientes:

*“Artículo 7. Objetivos. La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”.*

En los últimos meses del año 2005 y en el curso del presente año 2006, los casos relevantes que llegan a los tribunales se han referido a patentes de productos medicinales y compuestos químicos, y han motivado una nueva reflexión sobre las exigencias de la patentabilidad y sobre los ámbitos de “flexibilidad” que el Acuerdo ADPIC admite, a fin de permitir la adecuación de las legislaciones nacionales a los objetivos del Acuerdo.

En este orden de ideas, es importante recordar que el artículo 8 del Acuerdo, permite a los Estados miembros adoptar medidas para proteger la salud pública y promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo.

El legislador de la República Argentina ha seguido un espíritu coincidente con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, surgida en la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC de noviembre de 2001, donde se expone el dilema de los países menos desarrollados –que deben afrontar los problemas de la salud de la población y del acceso a los medicamentos por parte de los sectores más carenciados-, y encuentran que la flexibilidad que permite el ADPIC es el límite “máximo” del respeto a los

derechos de propiedad industrial que se compatibiliza con las acuciantes necesidades de la población y el fomento de la fabricación nacional de medicamentos.

Estos puntos de “flexibilidad” han dado lugar a normas dictadas por el legislador argentino, que han sido impugnadas como contrarias al nivel de protección que asegura el tratado ADPIC y, en consecuencia, por violatorias de la jerarquía constitucional que da preeminencia a los tratados internacionales sobre la legislación de fuente interna. Tales son los reproches que se dirigen contra ciertas normas de la ley 24.766, de “confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo el control de una persona y se divulguen indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos”, como así también de la ley 25.859, cuyo artículo 2° sustituye el texto del art. 83 de la ley 24.481 (y su modificatoria), e impone requisitos adicionales para el dictado de medidas cautelares *inaudita altera parte*.

Estas impugnaciones han dado lugar a interpretaciones cautelosas por parte de los jueces. Por lo demás, la República Argentina ha debido ampliar la protección mediante patentes a sectores de la tecnología que no gozaban de esa protección en la fecha general de aplicación del Acuerdo ADPIC (puede verse en tal sentido, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 21/5/02, in re “Pfizer Inc. c/Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/denegatoria de patente”), lo cual ha generado debate sobre las exclusiones a la patentabilidad y ha renovado el dilema sobre las facultades de los jueces en la definición del alcance de lo patentado y en la revisión judicial de resoluciones de naturaleza técnica dictadas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

## II. CONFLICTOS RELATIVOS A MEDIDAS CAUTELARES

La protección de los “datos de prueba”, la compatibilidad de la legislación argentina con el art. 39.3 del Acuerdo ADPIC y la reforma de la ley 25.859

El ordenamiento jurídico argentino, globalmente considerado, carecía de normas específicas en materia de medidas provisionales dictadas *in audita parte* en materia de patentes. El art. 87 de la ley 24.481, en su redacción original, regulaba el “incidente de explotación”, que permitía que el demandado pudiese continuar con la explotación previa constitución de una caución conveniente pedida por el actor y determinada por el juez. En caso de que el demandado optase por no continuar con la explotación o, si no cumplía con la caución determinada judicialmente, entonces procedía la suspensión debiendo el actor otorgar caución de cubrir los daños y perjuicios que su solicitud -en caso de ser indebida- pudiera ocasionar. Esta disposición había sido considerada por la doctrina argentina como compatible con los parámetros fijados en el ADPIC (Genovesi Luis Mariano-Kors Jorge, Medidas Cautelares, Capítulo VII de la obra *Patentes de Invención. Diez años de jurisprudencia. Comentario y fallos*, ed. La Ley, Buenos Aires, 2004, pág. 153, especialmente pág. 170).

Con posterioridad a la vigencia del Acuerdo ADPIC, los jueces del fuero Civil y Comercial Federal resolvieron reiteradamente que el estándar de tutela previsto en el artículo 50 del citado tratado –directamente operativo–, habilitaba al magistrado a dictar medidas provisionales eficaces incluso sin haber oído a la otra parte y en los términos genéricos de la legislación procesal nacional. Para ello se exigía la verosimilitud del derecho y la probabilidad de que un retraso en la decisión causara un daño irreparable a su titular (Cámara Civil y Comercial Federal, Sala I, causa 4176/99 del 10/8/99; Sala II, causa 7067/02 del 21/8/03; Sala de Feria, causa 188/03 del 21/1/03).

Ello significa que los jueces aplicaban en materia de marcas y de patentes de invención los preceptos vigentes para todo tipo de medidas precautorias contempladas en los códigos procesales, si bien con un estándar exigente en cuanto a la verosimilitud del derecho, que debía surgir “de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa” y requería “algo más de un *fumus bonis iuris*” (Cám.Civ.y Com.Federal, Sala I, causa 3289/01 del 11/10/2001).

Los conflictos sobre propiedad industrial tienen su impronta particular. Cuando el reclamo versa sobre el cese de la explotación o comercialización de un producto a raíz de una –supuesta o sospechada- infracción de patente (especialmente, patente de procedimiento), la decisión *in audita parte* puede tornarse una cuestión delicada, pues para que un juez forme su convicción acerca de si una patente está siendo utilizada ilícitamente, se requieren estudios técnicos sobre cuestiones ajenas al normal saber de los jueces, muy difíciles de resolver sin la apertura del debate y el auxilio de los técnicos.

En estos últimos meses han llegado a los tribunales dos tipos de conflictos en torno al dictado de medidas cautelares:

a) El uso por un tercero de “estudios y pruebas preclínicos y clínicos”, en el procedimiento administrativo de autorización para comercializar un producto medicinal.

A fines del año 2005 y a lo largo del año 2006, algunos laboratorios han solicitado a los jueces el dictado de medidas cautelares de “cese de uso de información confidencial” – estudios preclínicos y clínicos-, que estaría siendo utilizada por terceros sin autorización en el procedimiento contemplado por la reglamentación argentina para obtener autorización previa para comercialización de especialidades medicinales y farmacéuticas.

Esa autorización previa es otorgada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el procedimiento se encuentra regulado por el decreto 150/92 y por la ley 24.766, llamada “ley de confidencialidad”.

Cuando se trata de la autorización para un producto que no ha sido registrado en la República Argentina (ni en los países incluidos en el anexo I de la ley 24.766 y del decreto 150/92), se requiere la presentación de información que acredite la eficacia e inocuidad del producto (mediante estudios preclínicos y clínicos realizados por el solicitante). El art. 5 de la ley 24.766 dice lo siguiente: “*Para el caso de productos que tengan registro o autorización de comercialización en la Argentina o en países del anexo I, incluido el caso señalado en el artículo anterior una vez que se haya otorgado el registro en la Argentina o en alguno de los países del anexo I, la autoridad sanitaria local procederá a la aprobación o autorización de comercialización de productos similares...*”.

La autoridad sanitaria local, para otorgar la inscripción de especialidades medicinales o farmacéuticas similares a las que se encuentran autorizadas en el país o en países del anexo I, solicitará que se presente la información que detalla la norma, que no incluye la necesidad de demostrar –mediante pruebas y datos científicos- la eficacia e inocuidad del producto. Ello significa que la República Argentina ha admitido la autorización o aprobación de registros por “similaridad”. Este procedimiento no implica revelar secretos sobre los cuales se ha sustentado la conclusión relativa a la inocuidad del producto. Basta presentar pruebas de bioequivalencia.

Del debate parlamentario de la ley 24.766 resulta que el legislador tuvo plena lucidez sobre los intereses en conflicto. Más aún: el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso imponía a la Administración la obligación de no utilizar durante seis años los datos presentados por un solicitante con respecto a productos farmacéuticos y agroquímicos, para evaluar otras solicitudes de autorización. Este período de “exclusividad” fue eliminado en la versión final consensuada que vio la luz como ley 24.766.

En cuanto a la interpretación de los presupuestos de aplicación del art. 39, párrafo 3 del Acuerdo ADPIC, es oportuno recordar que este artículo se encuentra ubicado en la Sección 7 del citado tratado, relativa a la protección de la información no divulgada. Ello significa que no aparece en la sección 5 del ADPIC, destinada a definir la materia patentable. La norma que nos interesa está concebida en estos términos:

*“39.3: Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal”.*

Es decir: si el Estado miembro del ADPIC exige, en su legislación nacional, la presentación de datos de pruebas para el registro o autorización de comercialización de medicamentos o productos químicos agrícolas que utilicen nuevas entidades químicas, estos datos de prueba deben ser protegidos contra todo uso comercial desleal. No se establece un “derecho de propiedad” a fin de poder gozar en exclusividad de los datos o del resultado de los datos.

En palabras de uno de los diputados de la Nación: “...(el Acuerdo ADPIC) no da origen a un derecho exclusivo, sino simplemente a la posibilidad de reclamar frente a acciones comerciales deshonestas por parte de terceros....si a través de una ley de protección de datos damos la exclusividad y el monopolio, lo que estamos logrando es que no haya competencia, no que no haya competencia desleal...” (intervención del diputado Baylac; Antecedentes Parlamentarios de la ley 24.766, 1997-B-2031/2035).

La reglamentación nacional exige probar que el nuevo producto es similar o bioequivalente al compuesto registrado o autorizado previamente en la República Argentina o en alguno de los Estados que figuran en el anexo I de la ley. En este régimen, el fundamento de la autorización es la fe en lo que se ha probado en ocasión de producirse la inscripción anterior. No parece producirse –al menos necesariamente, por el sólo hecho del procedimiento llamado “abreviado”- una divulgación de datos secretos o confidenciales de propiedad ajena.

Desde el punto de vista de la autoridad administrativa que debe resolver el pedido de autorización por parte de un segundo solicitante, existe sin duda una evaluación del resultado de los datos de prueba aportados por el registrante original en la Argentina (o en alguno de los Estados del anexo I). Sin embargo, ese uso no es comercial y no supone la divulgación de datos.

Los jueces aún no nos hemos pronunciado sobre la alegada inconstitucionalidad de las normas locales impugnadas en este tipo de conflictos. Sin embargo, hemos negado el dictado

de medidas cautelares –o la declaración de inconstitucionalidad de normas por procedimiento cautelar- por no encontrar suficientemente probada la verosimilitud del derecho del laboratorio peticionante.

Se ha dicho: “...la mera impugnación de inconstitucionalidad deducida no autoriza, por sí sola, a tener por configurada la verosimilitud del derecho en cuestión, pues no surge, dentro del reducido ámbito de conocimiento propio de este tipo de incidentes, que el decreto 150/92 y la ley 24.766 exhiban la tacha que se les atribuye en forma palmaria ni que, por lo tanto, la presunción que favorece a uno y a otra deba ceder a favor de la pretensión precutoria...” (Sala I, causa 2538/05 “M.S.P. Singapore Company LLC c/Laboratorios Roemmers S.A.I.C.F. s/medidas cautelares”, del 9/8/05).

Se ha dicho, asimismo: “...lo cierto es que, a juicio de esta Cámara, no se advierte que las disposiciones impugnadas por la actora sean groseramente inconciliables con las previsiones del ADPIC ni con las de la Constitución Nacional...” (Sala III, causa n° 4179/05, fallada el 27/12/05).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado: “Corresponde ser particularmente estricto en el cumplimiento de los requisitos previstos por el ordenamiento para otorgar medidas cautelares si con ello se impide al Estado ejercer el poder de policía y control en la comercialización de medicamentos, máxime cuando la ilegalidad del acto, invocada como sustento de la cautelar, no surge evidente” (Fallos 323: 950).

Tal ha sido la solución en las siguientes causas, todas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal: Sala I, causa n° 2538/2005 “MSP Singapore Company LLC c/Laboratorios Roemmers S.A.I.C.F. s/medidas cautelares”, del 9/8/2005; Sala III, causa n° 4179/05 “Novartis Pharma A.G. c/Monte Verde S.A. s/medidas cautelares”, del 27/12/2005; Sala III, causa n° 11.112/05 “Schering Corporation c/Monte Verde S.A. s/incidente de apelación”, del 16/2/2006.

En un caso en que el laboratorio actor había solicitado una medida de no innovar a fin de impedir que el demandado registre una especialidad medicinal que contiene un compuesto químico que habría sido desarrollado por aquél, y obtuviera mediante el procedimiento “abreviado” la autorización para su comercialización, la Sala 3 del Tribunal sostuvo: “descartado el derecho de propiedad como fundamento de la petición –en el caso, el actor no invocaba la ley de patentes de invención sino el art. 39 de Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio-, el *fumus bonis iuris* se sustenta en el cuestionamiento de la constitucionalidad del decreto 150/92, que no tiene relación con la protección de las patentes de invención, sin que se haya acreditado que la norma afecte jurídicamente al peticionario de un modo evidente e incontrovertible” (Cám. Civil y Com. Federal, Sala III, causa GDSearle LLC c/ Roemmers S.A.” del 7/6/05, publicado en La Ley, diario del 28/10/05).

b) Requisitos específicos para el dictado de medidas cautelares *inaudita parte* en materia de propiedad industrial.

Otro grupo de litigios se refieren a la impugnación de la reforma que la ley 25.859 introdujo a la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, estableciendo un nuevo texto de los artículos 83 y 87 de la ley. En la exposición de motivos se reseña que el directo antecedente de esta reforma fue un acuerdo alcanzado entre el Gobierno de los Estados

Unidos de Norteamérica y el Gobierno Argentino, en el ámbito de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio, tras nueve rondas de consultas y luego de haber llegado a una solución que se dio a conocer el 20 de junio de 2002 (“Solución Mutuamente Aceptada”).

El nuevo texto del art. 83 de la ley de Patentes destaca que “en casos excepcionales” los jueces podrán dictar medidas cautelares *inaudita altera parte*, exigiendo en estos casos que un perito designado de oficio se expida en un plazo máximo de quince (15) días sobre dos cuestiones relevantes: que existe una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida y que existe una razonable probabilidad de que se infrinja la patente. Asimismo, el solicitante debe demostrar que cualquier retraso en obtener esas medidas le causará un daño irreparable a su titular y que ese daño excede el daño que el presunto infractor sufrirá en caso de la que medida sea erróneamente concedida.

El nuevo texto vigente tiende a un procedimiento con participación de ambas partes; como excepción, pueden decretarse medidas cautelares *inaudita altera parte* cuando exista riesgo de destrucción de pruebas. Existe, pues, en la actualidad, una norma específica que establece la exigencia de demostrar un mayor número de requisitos para lograr el dictado de una medida cautelar que ordene al presunto infractor el cese de la explotación o de la comercialización del producto (utilización, importación, distribución, promoción, venta, etc.). Ante los jueces, se argumenta que esta reforma desnaturaliza la finalidad de las medidas provisionales y obsta a una acción rápida y efectiva para prevenir infracciones de patentes.

No obstante, la redacción parece ajustarse al artículo 50.2 del Acuerdo ADPIC, que dispone lo siguiente: “*Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso causa daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas*”.

Sobre la alegada inconstitucionalidad de la reforma, aún no hay pronunciamientos de fondo. En los casos que se refieren a esta cuestión, la actora no llegó a demostrar con suficiente grado de certidumbre, en los términos del art. 50.3 del Acuerdo ADPIC, que el objeto tutelado por la patente de procedimiento del demandante fuese infringido por el producto del laboratorio demandado. Los jueces afirmaron: “...*la producción de un dictamen pericial que ilustre al juez sobre los derechos emergentes de la patente invocada y la eventual superposición con el procedimiento que explotaría la demandada, hubiera sido de imprescindible necesidad para formar convicción sobre los extremos de procedencia de lo solicitado...*” (Cámara Civil y Comercial Federal, Sala I, causa 5037/01 del 19/10/2006; Sala II, causa 7067/02 del 21/8/03; Sala III, causa 3709/02 del 15/5/03).

El punto común en todos estos casos juzgados fue la dificultad de establecer con suficiente grado de “certidumbre” que la patente de la solicitante de la medida cautelar hubiese sido efectivamente infringida por el producto comercializado por la supuesta infractora.

Diré finalmente, que la nueva redacción del artículo 87 de la Ley de Patentes, limita el ámbito de aplicación del “incidente de explotación”: “*En los casos en los cuales no se hayan otorgado las medidas cautelares de conformidad con el artículo 83 de la presente ley, el*

*demandante podrá exigir caución al demandado para no interrumpirlo en la explotación del invento, en caso de que éste quisiera seguir adelante con ella”.*

### III. LA FUNCIÓN DEL JUEZ EN LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LO PATENTADO Y LAS ATRIBUCIONES DEL ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO (INPI)

En el curso del año 2006, se han dictado dos fallos relevantes en materia de patentes, que recuerdan y aplican principios tradicionales sobre la competencia específica del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y sobre el papel del juez en la determinación del alcance de la patente.

- a) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, 16 de marzo de 2006 (Consejo Superior de Investigaciones Científicas c/I.N.P.I.s/denegatoria de patente)

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial rechazó por acto administrativo fundado la solicitud del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de proteger por patente una “semilla de girasol que comprende aceite de girasol que tiene un mayor contenido de ácido esteárico”. El sustento de la negativa fue el art. 29 de la ley 24.481, es decir, no haber salvado las objeciones técnicas formuladas por el I.N.P.I. en lo concerniente a dos aspectos: a) el método, criticado por no permitir replicación y previsibilidad y b) el procedimiento, que incluía una etapa de selección de semillas con actuación de un técnico fitomejorador, que debía calificarse como procedimiento esencialmente biológico, no protegido por la legislación argentina.

Recordaré que según el artículo 27.3 b) del ADPIC, los Estados miembros pueden excluir de la patentabilidad los “procedimientos esencialmente biológicos” para la obtención de plantas y animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Ese concepto no es un término científico y, por tanto, la definición varía según los criterios de las diferentes legislaciones nacionales y de las oficinas nacionales de patentes de los distintos países. El reglamento de la ley argentina de patentes dice: “No se considerará materia patentable a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su reproducción” (art. 6, reglamento aprobado por decreto 260/96, anexo II).

El 15 de mayo de 2003, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por mayoría, revocó la sentencia de la primera instancia –que confirmaba el acto administrativo dictado por el I.N.P.I.- En cuanto a la objeción relativa al método, la mayoría estimó que el proceso de búsqueda resultaba perfectamente ejecutable, con grado de previsibilidad suficiente, mediante la intervención de un experto con conocimientos medios en la materia. En lo relacionado con el carácter “esencialmente biológico del procedimiento”, la Sala juzgó que era errónea esta caracterización puesto que, en el caso, la acción de la técnica humana resultaba una intervención decisiva a fin de obtener el producto con nuevas características como el buscado. Sobre estas bases, el Tribunal –por mayoría- anuló la decisión de la oficina administrativa especializada en patentes, afirmando que los conceptos utilizados por el I.N.P.I. para denegar la solicitud no respondían a los hechos y antecedentes de la cuestión, por lo que el acto administrativo carecía de causa.

El Instituto interpuso recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró procedente la apelación, dejó sin efecto la sentencia de cámara y remitió los autos al tribunal de origen para dictar un nuevo pronunciamiento (sentencia del Alto Tribunal del 3/5/2005). Ante este reenvío, intervino la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que dictó sentencia el 16 de marzo de 2006 (publicada en Jurisprudencia Argentina 2006-III-fascículo 2, del 12/7/2006).

Las ideas principales de este fallo, que confirmó el acto administrativo del I.N.P.I., son las siguientes:

- El peticionario de una patente sobre un objeto ya protegido por la ley 20.247, de protección de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, no puede reclamar la protección de la ley de patentes de invención pues son múltiples los sistemas de protección de propiedad intelectual y existe prohibición de doble protección (art. 2° de la Convención Internacional para la Protección de las Variedades Vegetales)
- No se sortea la objeción de aleatoriedad si la obtención por un experto de la semilla de girasol no es obvia y se requieren particulares diseños de selección para elegir las plantas que presenten las semillas con los rasgos deseados.
- No se puede reconocer novedad, actividad inventiva y aplicación industrial a un producto que no está claramente definido en la reivindicación principal, lo cual conduce, en el caso, a confirmar la denegación de la solicitud.

Tal como se advierte, en la resolución final predominaron los argumentos técnicos no federales –la deficiencia del método, que no permitía una apropiada reproducción o réplica– sin que el tribunal de reenvío haya incurrido en la definición del concepto de “procedimiento esencialmente biológico” con miras a fijar judicialmente criterios de interpretación que comportaran una modificación o revisión de la noción utilizada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en el curso de las actuaciones administrativas.

- b) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II. Sentencia del 14 de marzo de 2006 (autos “Ipesa S.A. c/Uniroyal Chemical Co. Inc.”.)

La empresa nacional Ipesa S.A., distribuidora del producto herbicida “LOGICO” (y otro identificado como “SECTOR T”), que había sido inscripto en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal (dependiente del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal), promovió contra la empresa Uniroyal Chemical Company Inc. –sociedad constituida según las leyes del Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de Norteamérica– una acción meramente declarativa para despejar la incertidumbre sobre sus derechos a elaborar, distribuir y comercializar el producto identificado con la marca “LOGICO”.

La actora sostuvo que su producto era un herbicida cuyo principio activo es el “quizalofop p-tefuril” enantiómero (R) que no se halla comprendido –a juicio de Ipesa S.A.– en la patente de titularidad de Uniroyal Chemical Company Inc., ya que ésta sólo cubriría una mezcla racémica (equimolecular de los dos isómeros R y S), pero no aquél enantiómero puro o casi puro. La demandada pidió el rechazo de la acción y formuló reconvención por cese de infracción y por resarcimiento de los daños y perjuicios conforme al art. 81 de la ley 24.481 (si bien la solicitud de la patente había sido presentada en vigencia de la ley 111, las

infracciones estarían siendo cometidas bajo la vigencia de la última legislación argentina en materia de patentes).

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda y estableció que el principio activo contenido en el herbicida identificado con marca “LOGICO” comercializado por la actora, no estaba alcanzado por la patente de propiedad de la demandada. Consecuentemente, rechazó la reconvención por cese de infracción y el reclamo de resarcimiento de daños y perjuicios, con costas a cargo de Uniroyal Chemical Company Inc.

La Cámara de Apelaciones revocó ese pronunciamiento y desestimó la acción declarativa promovida por Ipesa S.A. Asimismo, juzgó procedente la reconvención, ordenó a Ipesa S.A. a cesar en la fabricación y/o comercialización y/o introducción en la República Argentina de los productos “LOGICO” y “SECTOR T” o de cualquier otro en infracción a la patente y a abonarle a Uniroyal Chemical Company Inc. la indemnización correspondiente al perjuicio por el lucro cesante sufrido.

Se trata de un pronunciamiento que resuelve un conflicto de especial complejidad en materia química y jurídica, y que deja enseñanzas en un triple orden de ideas. A saber:

- a) La misión del juez en este tipo de procesos;
- b) Las tradicionales líneas de interpretación de las reivindicaciones para definir el objeto de una patente; y
- c) El método para calcular el resarcimiento por daños y perjuicios por infracción al derecho de patentes.

En cuanto al primer punto, dijo el vocal preopinante, Dr. Eduardo Vocos: “En el caso se hallan entrelazadas cuestiones de naturaleza propia de la química orgánica...con cuestiones específicas del derecho de patentes; situación que, dados los términos de los planteamientos de las partes y de las pruebas técnicas aportadas, de inusual extensión y no exenta de complejidad..., como lo ponen de relieve objetivamente las impugnaciones reiteradas...y la literatura química y sobre patentes aportadas, así como también otros elementos de mérito complementarios, exige delimitar con especial delicadeza de juicio ambos aspectos del conflicto enquiándolos debidamente. *Porque la determinación del alcance de la patente y el criterio interpretativo aplicable para ello son materias propias del juez, y no de los especialistas en química, y es al juez al que incube decidir las pretensiones deducidas en el proceso, calificándolas según correspondiere por ley (art. 163, inc. 6º, del Código Procesal)*” (considerando III).

En cuanto al fondo del litigio, el *quid* consistía en dilucidar si la patente de titularidad de la demandada/reconvincente, que protegía no un procedimiento sino un conjunto de productos finales (compuestos herbicidas), alcanzaba además de la “forma racémica”, las “formas isoméricas puras”.

El alcance de una patente está determinado por las reivindicaciones, que son las que deben definir la invención. Ahora bien: en caso de que se susciten dudas, la descripción debe ser consultada para dilucidar el cabal alcance de las reivindicaciones. En el caso, la descripción decía: “...la invención incluye las mezclas racémicas e isómeros óptimamente activos...”. Sin embargo, todos los ejemplos dados por el solicitante de la patente –Uniroyal Chemical Company Inc.– eran “mezclas racémicas”, lo que inducía a inferir que ése era el límite de la protección.

Recordó el fallo que la primera reivindicación es la principal, la única independiente y la que define la novedad del invento (art. 22, decreto reglamentario 260/96). Las restantes reivindicaciones pueden concretarla, aclararla y limitarla, pero nunca ampliarla.

La atención debía centrarse, pues, en la fórmula general plana que tenía la cualidad de englobar todos los compuestos, tanto al racémico como a las formas isoméricas en estado de cuasi pureza óptica. Por ello, el enantiómero (R) estaba representado de manera inequívoca –aunque no de modo específico- en la fórmula general plana de la primera reivindicación. En consecuencia, la fórmula del “isómero óptimamente activo (R)” estaba comprendida en la fórmula plana de la reivindicación 1 de la patente de Uniroyal Chemical Company Inc.

Ello determinaba que los productos comercializados por Ipesa S.A. –bajo las marcas “LOGICO” y “SECTOR T”- infringían los derechos emergentes de la patente de invención de la demandada/reconviniendo.

Establecida la infracción, restaba al tribunal ponderar la cuantía del resarcimiento por las operaciones ilegítimas de comercialización.

Para ello, los jueces ponderaron que Ipesa S.A. explotaba en el mercado argentino desde el 4/2/97 su herbicida en infracción a la patente de su contraria. En el expediente constaban datos sobre las ventas de ese producto efectuadas a partir del año 1997: sin duda, esas ventas implicaban una utilidad para la infractora y una merma equivalente en el patrimonio de la única empresa facultada para efectuar la explotación del invento.

Dice el fallo: “...puede ser más adecuado, según las circunstancias, tomar como pauta no las ganancias obtenidas por el infractor con el número de sus ventas, sino las utilidades que, sobre ese mismo número de ventas, podría haber conseguido el damnificado de acuerdo con una mejor estructura de costos y una mejor organización empresarial”. Sin embargo, por justo y apropiado que parezca este método –propuesto en doctrina por el Dr. Jorge Otamendi- era impracticable en el caso concreto por falta de prueba o de indicios respecto de las utilidades que obtiene Uniroyal Chemical Company Inc. de la comercialización de su herbicida (“RANGO”).

En esas condiciones, las ganancias fueron ponderadas prudencialmente, sobre la base de los precedentes jurisprudenciales del Tribunal y en ejercicio de las facultades consagradas en el art. 165, última parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Así, el fallo consideró utilidad o ganancia el 30% de lo obtenido por las ventas –calculado en promedio anual- desde 1997 a la fecha del dictado de la sentencia. Las costas de juicio fueron impuestas totalmente a la parte actora/reconvenida.

Esta reseña ha presentado algunos de los casos que han sido sometidos a conocimiento de los jueces del fuero Civil y Comercial Federal de la ciudad de Buenos Aires y que han sido resueltos en los últimos tiempos. Son litigios en los que se requiere decisión jurisdiccional para dilucidar cuestiones que comprometen políticas públicas –de salud, de investigación y desarrollo, de inversión biotecnológica- y donde se hallan en tensión derechos fundamentales. En esta ardua labor, el juez necesita superar el aislamiento de su despacho e incorporar a su reflexión las herramientas del derecho comparado, del derecho económico, del derecho internacional y de la filosofía del

derecho. El derecho es dinámico como la vida misma y, en este devenir, parece indudable que un conocimiento más abarcativo de la realidad –de nuestro propio país y de los países hermanos de América Latina- contribuye a una mejor justicia.

[Fin del documento]