

Patentes Denegatoria Dilacion Excesiva Del Proceso Costas Por Su Orden

JURISPRUDENCIA

Patentes. Denegatoria. Dilación excesiva del proceso. Costas por su

orden Se confirma el fallo que impuso las costas por su orden, habida cuenta de los muchos años que transcurrieron hasta que recayó la resolución denegatoria de la patente solicitada, el cambio de legislación que hubo en medio de la tramitación y las culpas concurrentes en la dilación y morosidad del procedimiento.

En Buenos Aires, a los 31 días del mes de octubre de 2017, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el juez Fernando A. Uriarte dice: I.- F. Hoffmann - La Roche AG inició demanda por nulidad (conf. art. 25, inc. a de la ley 19.549) contra la resolución denegatoria N° 32.224 emitida por la entonces denominada Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del 14 de junio de 1979 y también contra la resolución P-284 del 25 de octubre de 2010 dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por su firma contra la resolución que denegó la solicitud de patente Acta N° 260.331 confirmando dicha resolución denegatoria. Peticiona que se ordene la nulidad de las resoluciones denegatorias de la DNPI y del INPI, que se tengan por salvadas las observaciones de falta de ejemplificación suficiente y que oportunamente se ordene al INPI que conceda la patente de invención solicitada por su empresa conforme el pliego reivindicatorio presentado el 25 de abril de 2007. Puntualizó que la esencia de la presente acción es impugnar una resolución administrativa del INPI que denegó una solicitud de patente luego de más de 35 años de trámite y 31 años de demora para resolver el recurso de reconsideración interpuesto por su firma, con el argumento de que su parte no habría cumplido con lo dispuesto en una norma administrativa interna de la Oficina de Patentes (Disposición DNPI N° 27/74) derogada 22 años antes de la resolución denegatoria de fecha 25 de octubre de 2010 y pese a que el propio INPI admitió que el invento cumplía con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Relató que el 10 de septiembre de 1975 F. Hoffmann-La Roche & Cie. Societe Anonyme presentó una solicitud de patente bajo el Acta 260.331 e invocó prioridad de la solicitud estadounidense 504924 de fecha 11 de septiembre de 1974, la que fue transferida a su firma el 10 de septiembre de 1999.

Continuó el relato detallando que el 6 de octubre de 1975 la DNPI emitió la primera vista oficial, solicitando que se modifique la documentación a los efectos de cumplir con los artículos 4 y 19 de la entonces Ley de Patentes N° 111 y que se ajuste a las normas establecidas en el art. 1° de la Disposición 27/74, acción oficial que fue contestada por su empresa el 10 de marzo de 1976, acompañando nueva memoria descriptiva y reivindicaciones. Agregó que el 6 de abril de 1976 la DNPI emitió el informe complementario N° 1, el cual fue contestado por su parte el 15 de diciembre de 1976, acompañando nuevamente memoria descriptiva, reivindicaciones y carátula y que el informe complementario N° 2 se emitió el 14 de enero de 1977, en el cual la DNPI insistió en que continuaban sin cumplirse las exigencias de los incisos b), d), g) y k) del artículo 1 de la Disposición 27/74, por lo que el 4 de noviembre de 1977 acompañó nuevas páginas de la memoria descriptiva y nuevas reivindicaciones. Especificó que el informe complementario N° 3 se emitió el 9 de diciembre de 1977, en el cual la DNPI seguía insistiendo con la falta de concordancia entre lo reivindicado y lo descripto, y por ello, luego de la emisión del informe complementario N° 4 y de las sucesivas presentaciones suyas a fin de cumplir con lo requerido, solicitó la paralización del trámite por el plazo de sesenta días. Refirió que el 14 de junio de 1979 la DNPI, mediante la resolución n° 32.224 denegó la solicitud de patente argumentando: a) falta de ejemplificación suficiente; b) falta de precisión y especificación en la definición del procedimiento reivindicado en la memoria descriptiva y c) falta de una ejemplificación representativa de lo reivindicado, por lo que entiende se basó en el incumplimiento de la Disposición 27/74, agregando que contra dicha resolución interpuso el 3 de julio de 1979 un recurso de apelación, el que fundó con fecha 15 de octubre de 1979. Prosiguió diciendo que dieciséis años después, sin que la DNPI hubiera resuelto aún el recurso de apelación interpuesto por su parte, y habida cuenta de la aprobación del ADPIC por la ley 24.425, su empresa solicitó autorización para incluir reivindicaciones de producto farmacéutico originalmente descripto en la memoria, conforme lo establecido en el artículo 70.7 del ADPIC. Recordó que el artículo 70.7 del ADPIC establecía que el titular de una solicitud de patente podía acceder a una mayor protección contemplada en el Acuerdo, es decir reivindicar el producto farmacéutico originalmente descripto en la solicitud de patente, disposición que fue aplicada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo ?Pfizer? (Fallos: 325:1056). Expresó que por reivindicar prioridad anterior al 1° de enero de 1994 su solicitud de patente no podía prosperar, por lo que el 10 de diciembre de 1997 presentó un nuevo juego reivindicatorio excluyendo todo el producto farmacéutico reivindicado a los fines de que la solicitud de patente se encontrara en condiciones de ser concedida y en virtud de ello transformó la apelación de julio de 1979 en un recurso de reconsideración conforme lo previsto en el artículo 72, inc. a) de la Ley de Patentes, con arreglo a la opción concedida por el INPI. Aludió a que con fecha 23 de septiembre de 1997 el INPI le notificó una vista de fecha 8 de septiembre de 1997 en la

que acompañó un informe técnico del Examinador Bazo, quien recomendó el levantamiento de la resolución denegatoria en los siguientes términos: "el pedido de denegatoria estaba basado en los arts. 4, 15 y 19 de la ley 111 de Patentes, este criterio no se comparte ya que existen ejemplos suficientes en la memoria descriptiva que sustentan lo reivindicado, no es teórica y tiene unidad de objeto...?". Destacó que por ello el señor Bazo recomendó nuevamente la concesión de la patente, informe que no le fue notificado, por lo que después de 19 años de demora en resolver el recurso de apelación interpuesto en julio de 1979 y luego de transformado en recurso de reconsideración en noviembre de 1996, el INPI reconsideró la apelación interpuesta y resolvió tramitar nuevamente la presente solicitud concediendo dos vistas favorables que recomiendan la concesión de la solicitud. Advirtió que no obstante ello, ante el silencio del INPI, su empresa presentó tres pedidos de pronto despacho y de manera voluntaria acompañó documentos relacionados con el trámite de solicitudes equivalentes en otros países, y así se sucedieron otras gestiones similares como la presentación de un nuevo escrito de pronto despacho y el acompañamiento de nuevas reivindicaciones por sugerencia del Examinador Cardillo, quien en conversación telefónica con su empresa le informó que si adaptaba las reivindicaciones la solicitud sería concedida. No obstante ello, y luego de 35 años de trámite, el señor Presidente del INPI resolvió denegar la solicitud con fecha 25 de octubre de 2010 bajo la Resolución P-284, la que le fue notificada el 12 de noviembre de 2010. Expresó que la razón expuesta por el Presidente fue: "los argumentos invocados por la recurrente no alcanzan a conmovir las objeciones plasmadas en el informe denegatorio de la Comisión de Examinadores integrantes del grupo químico de fecha 31 de mayo de 1979, en tanto las mismas encuentran adecuado respaldo en los artículos 4, 15 y 19 de la ley 111?". Concluyó en que el INPI rechazó una solicitud de patente que estuvo más de treinta y cinco años en trámite con base en una norma administrativa interna de la Oficina de Patentes (Disposición 27/74) derogada en 1988 y pese a que el propio INPI admitió que su objeto era patentable bajo los términos de la Ley de Patentes y el Acuerdo ADPIC, sin negar que fuera patentable bajo la ley 111.

II.- A fs. 618/661 vta. contestó la demanda el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, negando todos y cada uno de los hechos no reconocidos expresamente. Relató que el 10 de septiembre de 1975 F. Hoffmann - La Roche & Cie. Societé Anonyme presentó solicitud de patente a la que se le asignó el N° de Acta 260.331, invocando prioridad US 504924 de fecha 11.9.1974, cuya carátula dice: "Derivados de Diacepina, describe y reivindica un procedimiento para la preparación de compuestos imidazo (1,5-a)(1,4) diacepínicos de fórmula (I) (reiv 1 - 18), y compuestos intermediarios (reiv 19-34)". Prosiguió diciendo que el 6 de octubre de 1975 se emite el primer informe a cargo del doctor Berger en el que se efectúan las siguientes observaciones: "Un examen más completo de la presente solicitud sólo podrá ser llevado a cabo una vez que la documentación sea modificada de manera de salvar las lesiones de los artículos 4° y 10° de la Ley de Patentes y de ajustarla a las exigencias establecidas por las normas del artículo 1° de la Disposición 27/74". "Lo solicitado no es patentable en estado actual", resolución que es notificada a la actora el 10 de octubre de 1975. A continuación la demandada realiza un relato pormenorizado de toda la tramitación desarrollada desde el 10 de marzo de 1976 (fecha en la que el solicitante contesta vista acompañando memoria descriptiva, pliego reivindicatorio y Reivindicaciones N° 1 a 20) hasta el 12 de noviembre de 2010, fecha en la que se notifica a la ahora accionante el rechazo del recurso de reconsideración interpuesto y se confirma la denegatoria 32.224 de la solicitud de patente N° 206.331, al cual remito en homenaje a la brevedad (conf. dichos de fs. 621/27). Yendo al tema que la demandada considera modular recordó que la descripción de la invención constituye un requisito esencial de la solicitud de patente, agregando que al tratarse de una patente de procedimiento farmacéutico es preciso contar con la descripción del procedimiento en sí mismo y la indagación de métodos y elementos para su ejecución, pues ello hace a las condiciones objetivas de patentabilidad, toda vez que resulta indispensable, a los efectos del análisis de los requisitos de novedad y altura inventiva, previamente reproducir la patente y, consecuentemente, tornarla cognoscible, pues lo que no pueda reproducirse entra en el campo de lo puramente teórico y por ende especulativo. Recalcó que en materia de patentes de procedimiento de producto farmacéutico se aplica lo normado en la Disposición 27/74, vigente al tiempo de la presentación de la solicitud y emisión del informe de la Lic. Elena Pérez de Machicote obrante a fs. 654 de las actuaciones administrativas, y aunque fue derogada, la actora omitió indicar que fue reemplazada por la Disposición 42/88 que avala el sistema de manual de estudio, la que establece obligaciones más gravosas, ya que la obligación de ejemplificar es exigida desde la presentación. Sintetizó que si bien resulta claro que a la solicitud en cuestión se le aplica la ley 111 y, consecuentemente, la Disposición 27/74, lo que su parte intenta demostrar es que tanto las Disposiciones 10/64, 23/72 y 42/88, como la aquí vapuleada por la actora N° 27/74, no tenían otro fin que establecer pautas de técnica registral especializada que posibilitan al examinador conocer en forma cabal el objeto inscriptorio, es decir, tornar cognoscible la invención a patentar y definir su alcance, traduciéndose ello en la reproducción del invento, todo en total armonía con la ley 111. Señaló que durante la vigencia de la Disposición 27/74 se le permitió al solicitante, en reiteradas ocasiones, aportar ejemplos de realización y que pese a las ampliaciones de los plazos solicitadas a efectos de intentar cumplimentar lo exigido en los cuatro informes complementarios previos a la denegatoria, la actora nunca logró salvar las vistas conferidas por la DNPI, como tampoco lo hizo en la etapa posterior a la resolución del recurso de apelación. Advirtió que si bien pudieron haberse presentado alrededor de 20

ejemplos ninguno de ellos se refiere a la utilización del Permanganato como deshidrogenante y al resto de los sustituyentes. Hizo hincapié en que a lo largo de esos 35 años de tramitación de la solicitud en crisis, ésta recibió un sinnúmero de observaciones en sentido negativo y la solicitante jamás logró comprender lo exigido por la Autoridad de Aplicación o no intentó hacerlo, sabiendo que ello era de práctica habitual, avalada tanto por las disposiciones específicas en la materia como por la doctrina. Luego de una detallada exposición del trámite administrativo llevado a cabo a fin de obtener la concesión de la patente, a la cual me remito en homenaje a la brevedad (conf. fs. 631/636 vta.), la demandada arribó a tres conclusiones: 1) la negligente actitud adoptada por el solicitante consistente en no dar cumplimiento a los reparos conferidos por la autoridad administrativa a través de las distintas vistas, y su imposibilidad de aportar ejemplificación suficientemente representativa de lo solicitado; 2) se advierte que todas las vistas contienen un patrón común: la falta de ejemplificación, además de otros defectos que se presentan y que fueron verificados por cinco técnicos en la materia y 3) de la lectura de las actuaciones administrativas arrimadas a la causa, desde el año 1981 hasta el 18 de abril de 1995 la inacción de la ahora accionante es manifiesta, ya que podría haber presentado ¿pronto despacho? en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos, pues el impulsor del proceso es el propio interesado, y de no haber encontrado respuesta podría haber iniciado un amparo por mora de la Administración a fin de dar solución a la contienda planteada en el ámbito administrativo. Admitió que el cambio legislativo, la disolución del Consejo de Apelaciones de patentes denegadas y la petición por parte del solicitante de la inclusión del producto farmacéutico de fs. 683/684 de las actuaciones administrativas originó demoras en este período, aunque no todas atribuibles a su parte, ya que, según su entender, la inacción de la ahora accionante puede ser atribuible a una actitud especulativa frente a un cambio legislativo inminente, como lo fue la adhesión al ADPIC y la reforma legislativa que tuvo como principal incidencia la derogación de la ley 111 y la incorporación como materia de patentamiento a los ¿productos farmacéuticos?. Continuó con el relato de los hechos de manera minuciosa (conf. dichos de fs. 637 vta./640 vta.) y efectuó un análisis del pliego reivindicatorio y de las etapas en las que se lleva a cabo la deshidrogenación (conf. fs. 641/43 vta.), también detalló la reivindicación de un procedimiento para la preparación de un compuesto y se refirió a la falta de ejemplificación de los sustituyentes (conf. fs. 643 vta./644). Insistió en que el accionar de la solicitante, lejos de cumplimentar los requisitos exigidos en cada una de las vistas conferidas dentro del procedimiento para el otorgamiento de la patente, con el objeto de lograr la reproducibilidad del supuesto invento, provocó mayor confusión en el análisis de las actuaciones. Remarcó que el acto de concesión de una solicitud no responde a una práctica administrativa sino a la observancia del principio de legalidad por parte de la Administración y que el acto administrativo atacado constituyó el estricto cumplimiento de la normativa aplicable a la cuestión en debate: arts. 4º, 15º y 19º de la ley 111, Disposición 27/74, artículo 62, ap. 1 del ADPIC y arts. 99, 100 y concordantes de la ley de patentes N° 24.481 (T.O. Dto. 260/96) y 100 del decreto reglamentario. Expuso el fundamento de las negativas técnicas (conf. fs. 646 vta./647 vta.) y negó que el INPI le haya notificado el criterio vertido por el examinador Bazo porque se trata de un mero informe interno que no posee el carácter de definitorio, no sólo por cuestiones legales sino también por cuestiones técnicas. Se refirió al agotamiento de la vía administrativa señalando que la actora exige que se le ordene conceder la patente solicitada conforme el pliego reivindicatorio presentado el 25 de abril de 2007, sin reparar en que dicho juego reivindicatorio resulta inconducente a los efectos de modificar una resolución administrativa definitiva, ya que en virtud del principio de preclusión no es procedente modificar los términos en los que la solicitud de patente ha sido presentada ante el organismo demandado. Resaltó que cualquier pedido que modifique lo reivindicado luego de haberse dictado la denegatoria resulta extemporáneo porque luego del dictado del acto administrativo únicamente existe la vía recursiva como crítica a la decisión. Remató aseverando que la modificación de lo reivindicado luego de la denegatoria resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 1º, inc. e) ap. 8 de la ley 19.549 (T.O. 1991). Para finalizar destacó que el I.N.P.I., como autoridad de aplicación de la ley de patentes de invención N° 24.481 (T.O. Dto. 260/96) ha procedido en las presentes actuaciones conforme la legislación aplicable, y que la denegatoria administrativa cuestionada no hizo más que cumplir con las funciones que le competen como autoridad de aplicación de la Ley de Patentes y con el respeto al principio de legalidad. III.- El señor Juez de Primera Instancia, en su pronunciamiento de fs. 953/958, rechazó la demanda, imponiendo las costas en el orden causado por tratarse de una cuestión opinable y novedosa vinculada al ejercicio del poder de policía. IV.- La referida sentencia suscitó el recurso de la parte demandada (fs. 967 y vta.), la que expresó sus agravios a fs. 992/1003, cuyo traslado fuera contestado a fs. 1006/1007 vta. Media, además, el recurso de fs. 965 y vta. respecto de la regulación de honorarios, el que será tratado por la Sala al final de este Acuerdo. V.- Los agravios de la parte demandada se centran en la distribución de las costas en el orden causado. VI.- Hallo conveniente advertir, con carácter previo, que para definir bien y legalmente la controversia de autos no habré de seguir a las partes en todos y cada uno de sus planteamientos, ni he de ceñir mis razones a considerar lo que ha sido articulado en aspectos jurídicos -ciertamente con el límite de no alterar los extremos de hecho-. En cuanto a que examinaré sólo lo ¿conducente? para la justa composición del diferendo, me atengo a la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, que ha admitido como razonable esa metodología de fundamentación de las sentencias judiciales (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466,

entre muchos otros). Y con referencia a los argumentos en que sustentaré mi voto -sin considerarme constreñido por las exposiciones jurídicas de las partes-, sólo tengo que recordar que es deber de los jueces decidir de modo expreso y preciso las pretensiones deducidas en el juicio ?calificadas según correspondiere por ley? (art. 163, inc. 6º, del Código Procesal). VII.- En punto a la distribución de las costas por su orden, único agravio vertido por la demandada, quiero recordar al respecto que las normas procesales prevén que las costas sean distribuidas por su orden sólo en aquellos casos que presenten situaciones de hecho de significativa complejidad o en temas jurídicos espinosos sobre los que no existe uniformidad jurisprudencial o doctrinaria e, incluso, en hipótesis novedosas cuya decisión provoca seria duda reflexiva, resultando insuficiente para liberar de los accesorios la creencia subjetiva del litigante de que le asistía derecho en la contienda (conf. esta Sala, causas 45.926/95 del 24.9.98 y 2906/03 del 4.4.06, entre muchas otras). Situaciones éstas que ofrecen similitud con el caso ?sub examine?. En efecto, habida cuenta de los muchos años que transcurrieron hasta que recayó la resolución denegatoria de la patente solicitada, el cambio de legislación que hubo en medio de la tramitación y las culpas concurrentes en la dilación y morosidad del procedimiento, juzgo razonable la distribución de los gastos causídicos en el orden causado, tal como lo decidiera el magistrado. Es que dicha facultad puede ejercerse aún cuando una de las partes haya sido totalmente vencida en el pleito, si aquélla actuó sobre la base de una convicción acerca del derecho que defendió o si la exención se encuentra debidamente justificada en otras particularidades del caso, que dan mérito para ello, tal como acontece en el sub lite. En la especie, la empresa actora pudo creerse con derecho a litigar contra el I.N.P.I., pues el marco legal aplicable no permite inferir que esta autoridad de aplicación no deba responder por eventuales deficiencias en su función de control.

Con base en lo expuesto, voto por la confirmación del pronunciamiento apelado, en lo que fue materia de agravio, con costas de Alzada también en el orden causado (art. 68, segunda parte, del Código Procesal). Los Dres. María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras adhieren al voto que antecede. En mérito al resultado del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en lo que fue materia de agravio. Con costas de Alzada también por su orden (art. 68, segunda parte, del Código Procesal). Ponderando el carácter de las cuestiones sobre las que debió expedirse la perito licenciada en química Liliana Elsa Roncoroni, así como también la entidad y mérito de su dictamen, elévase sus emolumentos a la suma de pesos VEINTISIETE MIL (\$ 27.000). Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Fernando A. Uriarte Francisco de las Carreras María Susana Najurieta 027914E