



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 3 de Diciembre de 2020

Vistos los autos: "Société de Conseils de Recherches Et D'Applications Scientifiques (S.C.R.A.S.) c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ varios - propiedad industrial e intelectual".

Considerando:

1°) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la sentencia de primera instancia que había admitido la demanda promovida por Société de Conseils de Recherches Et D'Applications (SCRAS) con el objeto de que se dejara sin efecto la resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) que denegó el otorgamiento de la patente solicitada por aquella bajo el registro P 97 0101003, en razón de no cumplir con el requisito de novedad exigido por la ley 24.481. Contra dicho pronunciamiento la actora dedujo recurso extraordinario que fue concedido a fs. 1212.

2°) Que después de reseñar los antecedentes del caso y los agravios de la recurrente, la Cámara precisó que no existía discusión en punto a que la empresa DELAB, fusionada en el año 2008 con la actora, había presentado el 13 de marzo de 1997 ante el INPI la solicitud de patente P 970106979, modificada con posterioridad al número P 0101003, oportunidad en la que había invocado el "plazo de gracia" previsto en el art. 5° de la citada ley 24.481 y señalado que la divulgación de la invención con anterioridad al presente pedido fue efectuada

mediante la publicación de la solicitud de patente WO 96/07398 realizada en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), hecho este último ocurrido el 14 de marzo de 1996.

En ese contexto, puntualizó que el tema central del conflicto versaba sobre la interpretación y aplicación del referido artículo 5° en cuanto disponía: "La divulgación de una invención no afectará su novedad cuando dentro de UN (1) año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o sus causahabientes hayan dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de esta ley".

3°) Que la Cámara recordó que era propio de los jueces interpretar lo que las leyes decían, esclareciendo la voluntad del legislador según los fines de la legislación en conjunto con el resto del ordenamiento jurídico y los principios fundamentales del derecho, especialmente las normas y el espíritu de las reglas de mayor jerarquía. En ese contexto, entendió que el caso debía dirimirse a la luz de las disposiciones del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, aprobado por ley 24.425 (ADPIC; arts. 2, 7 y 27), del Convenio de París (arts. 4



Corte Suprema de Justicia de la Nación

y 11) y de la citada ley 24.481 y su decreto reglamentario 260/96.

Señaló que la mencionada ley 24.481 consideraba "novedosa" toda invención que no estuviera comprendida en el estado de la técnica, es decir, que los conocimientos que conformaban el "invento" no se hubieran hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier medio de difusión o información, en el país o en el extranjero. Se trataba de un concepto jurídico y de una apreciación universal y objetiva que llevaba a que la novedad se frustrara cuando la tecnología era comunicada de alguna forma a terceros (art. 4°).

Expresó que la protección temporaria de las invenciones por razón de su divulgación, contemplada en el art. 5° referido, había sido recogida -con una redacción adaptada a los tiempos- de la prevista en el art. 11 del mencionado Convenio de París, la que preveía una clara limitación: la imposibilidad de usar este beneficio para retrotraer por más de doce meses la fecha relevante para apreciar el estado de la técnica, excediendo el beneficio de prioridad propio reconocido en el art. 4° del citado convenio, según el cual quien deposita una solicitud de patente en algunos de los países miembros goza de un derecho de prioridad para la obtención de la patente en los restantes durante el término de un año. Es decir, que no se podía sumar el beneficio de la prioridad más el plazo de gracia

establecido en el art. 5° para encuadrar en la excepción a la regla de la novedad.

4°) Que a la luz de la normativa mencionada y después de señalar que la solicitud de una patente ante la oficina correspondiente, tanto nacional como en un sistema regional o universal, era un acto voluntario que contribuiría a incrementar el acervo tecnológico de la humanidad pues la acción llevaba implícita la publicación según el sistema legal de que se tratara, la Cámara puntualizó que aun cuando en autos la publicación de la solicitud de patente WO 96/07398 A2 en la Gaceta de la Oficina Internacional -invocada por la actora para encuadrar el caso en la protección prevista en el mencionado art. 5°- era un acto típico de divulgación, no constituía una divulgación inocua *per se* pues tenía las consecuencias que determinaba la ley.

Hizo mérito de que la solicitud en examen había sido presentada ante el INPI en el mes de marzo de 1997 y que aunque la actora no había reclamado en esa oportunidad una prioridad unionista, sí lo había hecho al presentar la solicitud de patente bajo el sistema PCT el 31 de agosto de 1995 (WO 96/07398), ocasión en que invocó dos prioridades, una del 2 de septiembre de 1994 y otra del 8 de marzo de 1995. En tales condiciones, estimó que la fecha relevante para fijar la novedad del invento era la fecha de presentación de la solicitud que originó la prioridad, esto era, el 2 de septiembre de 1994 y el 8 de marzo de 1995, circunstancias que daban cuenta de que el



Corte Suprema de Justicia de la Nación

tiempo transcurrido desde entonces hasta la presentación de la solicitud ante el INPI superaba con creces los doce meses, consecuencia de lo cual el invento carecía a ese momento del requisito de novedad exigido.

5°) Que el recurso extraordinario es inadmisibile, pues la recurrente ha omitido refutar el motivo principal del pronunciamiento en que el *a quo* sustentó la decisión de desestimar la demanda, vinculado con la fecha relevante que correspondía tener en cuenta para fijar la novedad de la invención cuyo patentamiento solicitaba, el que fue elaborado a partir de considerar que la publicación de la solicitud de la patente en la Gaceta de la Oficina Internacional no constituía una divulgación inocua *per se* pues tenía las consecuencias que determinaba la ley. Ese defecto sella la suerte adversa de su pretensión recursiva.

En efecto, a lo largo de su presentación la apelante no ha formulado una crítica concreta y fundada del desarrollo argumental del fallo sobre dicho aspecto a fin de formar convicción acerca de su irrazonabilidad que justifique la descalificación de la sentencia. La mera alusión a que la publicación de la solicitud de patente bajo el sistema PCT "resulta un vehículo apto para poder invocar la divulgación inocua" y a que al momento de solicitar la patente que motiva este juicio, el invento era totalmente novedoso pues no hubo otra divulgación de la invención que no fuera la mencionada publicación de la patente, no configura, por sí solo, un

reproche con entidad suficiente para desvirtuar la conclusión de la Cámara sobre la fecha relevante para fijar la novedad del invento. Por lo tanto, las cuestiones federales planteadas por la recurrente no guardan relación directa e inmediata con lo resuelto por la Cámara (art. 15 de la ley 48).

6°) Que por lo demás, las objeciones de la apelante limitadas a la interpretación y al alcance de los términos del citado art. 5° de la ley 24.481 en punto a considerar que la publicación de una patente constituye un medio de divulgación de la invención apto para suscitar la protección temporaria prevista en dicha norma, resultan inatendibles. No solo dicha cuestión no configuró el fundamento medular del pronunciamiento apelado, sino que, más allá de su acierto o error, la alzada, lejos de adoptar una postura contraria, efectuó algunas consideraciones en sentido favorable a su postura, circunstancia que torna inconsistentes las críticas sobre este aspecto.

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se desestima el recurso extraordinario. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Recurso extraordinario interpuesto por **Société de Conseils de Recherches Et D'Applications Scientifiques (S.C.R.A.S.)**, representada por el **Dr. Fernando Noetinger**.

Traslado contestado por el **Instituto Nacional de la Propiedad Industrial**, representado por la **Dra. María José Vázquez**, con el patrocinio de la **Dra. Mariela Elisa Borgarello**.

Tribunal de origen: **Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I**.

Tribunal que intervino con anterioridad: **Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal n° 1**.