

**SIMPOSIO OMPI-UPOV SOBRE LA COEXISTENCIA DE LAS PATENTES Y LOS
DERECHOS DE OBTENTOR EN EL FOMENTO DEL DESARROLLO
BIOTECNOLÓGICO**

(25 de octubre de 2002)

Sesión II: Accesibilidad de las invenciones protegidas y variedades vegetales para futuras innovaciones

Moderador:

Sr. Qiao Dexi,

Director General del Departamento de Cooperación Internacional de la Oficina de Propiedad Intelectual del Estado de la República Popular de China

Sr. Tim Roberts

Abogado de Patentes, Reino Unido

Sra. Victoria Henson-Apollonio

Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (GCI AI), Países Bajos

DEBATE

Sr. Qiao Dexi abre el debate.

Sr. Jean-Luc Gal, Experto nacional destacado en la Unidad de Propiedad Industrial de la Dirección General de Mercado Interior, Comisión Europea, Bruselas:

Quisiera agradecer a los diferentes oradores por la calidad de sus ponencias. Me gustaría referirme, brevemente y en términos sencillos, a la ponencia de la Sra. Henson-Apollonio que trató sobre el derecho europeo de patentes respecto de la cuestión de la protección de las obtenciones vegetales. Quizás no es del todo correcto afirmar que existe una diferencia entre la práctica de la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Directiva N.º 98/44, puesto que en esta directiva se establece claramente que las plantas son patentables únicamente si son nuevas, implican una actividad inventiva y pueden tener una aplicación industrial, y que las variedades vegetales están excluidas de la protección por patente. Por otra parte, la decisión de la Cámara de Recursos a la que se hace referencia, adopta exactamente los mismos términos, de manera más detallada y completa. Por consiguiente, no existe propiamente ninguna diferencia, entre esta Directiva, el Convenio sobre la Patente Europea y la práctica de la Cámara de Recursos de la OEP.

Sra. Henson-Apollonio: Me parece que eso fue lo que dije, salvo quizás que en la práctica antes de esa decisión reinaba una cierta confusión en cuanto al sentido exacto de la directiva. Quizás no lo he expresado bien, pero creo que ahora ha quedado claro lo que representa esa directiva.

Sr. Tim Roberts: Desde el punto de vista jurídico, lo interesante acerca de la decisión del Comité de Apelación Ampliado es que está plenamente fundada en la legislación existente y no en la Directiva N.º 98/44. Esto confirma entonces que, al menos en ese caso, la Directiva N.º 98/44 no da origen a una nueva ley, sino simplemente armoniza la legislación en vigor.

Sr. Huib Ghijsen, Director General de Protección del Germoplasma, Bayer BioScience N.V., Astene: Quisiera formular una pregunta sobre un tema abordado por tres de los oradores en relación con el requisito de evidencia y no evidencia. Me refiero a las patentes de plantas. En el sistema de patentes de plantas se describe claramente lo que significa evidencia y me pregunto si no podría también aplicarse a otras variedades. En el sistema de patentes de plantas se indica que las técnicas que usan mutantes, plantas quiméricas y duplicación de cromosomas son evidentes. Algunos oradores dicen que es cuestionable que las variedades vegetales como tales sean no evidentes. En los Estados Unidos de América se utilizan patentes de utilidad, y se parte del principio que una obtención vegetal es no evidente cuando es el resultado inesperado de un proceso de fitomejoramiento sistemático. Tengo la impresión que esta definición no tiene mucho sentido, puesto que toda variedad vegetal, ya sea que pueda protegerse mediante el sistema de protección de las obtenciones vegetales o por patentes de utilidad, en realidad, cumple con los mismos requisitos. Este tema es algo complejo para abordarlo en pocos minutos, pero quizás esta tarde podríamos continuar.

Sr. Tim Roberts: Se trata de un tema fascinante que fácilmente se nos podría ir de las manos. A mi parecer, no porque una técnica tenga carácter evidente, el producto que se obtenga con ella será evidente. Si usamos una analogía, por ejemplo desde la perspectiva del derecho de autor, cualquiera puede escribir a máquina un texto pero lo que interesa es el contenido. Lo mismo puede aplicarse en este caso. El producto puede no ser evidente aunque el proceso lo sea. Si es evidente aplicar el proceso, y cuando se aplica el proceso se obtiene inevitablemente un producto en particular, se puede decir que el producto es evidente, pero hay que refinar ciertos detalles. No es una cuestión fácil. No creo, y es sólo mi opinión personal, que la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América tenga razón al considerar que todas las variedades vegetales son automáticamente patentables, por el simple hecho de que no todas sus características podrían haberse predicho. Si ese criterio se aplica a las variedades vegetales, no veo porque no se aplicaría también a otras cosas, y en tal caso difícilmente podría dar buenos resultados.

Sra. Henson-Apollonio: Yo diría, en pocas palabras, que a menudo ese tipo de problemas se plantean a nivel de la aplicación, y que recae en el examinador o en su unidad de examen emitir un cierto juicio. Desde luego todas las oficinas de examen se rigen por ciertas directrices para fines de interpretación de este lenguaje, por lo tanto, hay varios niveles de complicación.

Sr. Mark Shillito, socio de *Agribio Law Practice*, Herbert Smith, Londres: Esta pregunta está dirigida a ambos oradores. En vista de que la exención con fines de investigación en materia de patentes es más amplia en algunos países que en otros, y el hecho de que casi en todos, cuando se hace algo con fines comerciales, se tienen problemas respecto de esa exención, desearía preguntar a ambos oradores, ¿qué grado de éxito esperarían obtener si ejercieran presión ante las autoridades encargadas de patentes de sus respectivos países para cambiar la exención con fines de investigación para las variedades vegetales de modo que esté más conforme con el Artículo 15.1) del Convenio de la UPOV?

Sra. Henson-Apollonio: A mi entender, y por supuesto eso depende mucho del país, para este tipo de cuestiones deberían existir organizaciones que representen los intereses industriales y que ejerzan presión para obtener un texto legislativo más claro y estable que una interpretación judicial. En mi opinión, esta cuestión está entonces muy relacionada con la industria y lo que este sector pueda hacer para tratar de obtener algo viable. Hace un

momento mencioné la enmienda Bolar para mostrar que es posible hacerlo, pero que habrá que remontarse y examinar la historia de la enmienda para tener una idea más clara.

Sr. Tim Roberts: Se nos ha pedido que formulemos observaciones sobre nuestros países respectivos. Pero no puedo resistir hacer un breve comentario sobre la enmienda Bolar. El hecho de que fuera necesario encontrar una exención jurídica para esa situación, quizá sugiere que la legislación de los Estados Unidos de América no es plenamente satisfactoria al respecto, y que posiblemente no debería haber una exención para la situación Bolar. Quiero añadir que la exención Bolar va más allá de la legislación Europea en vigor, y que ha suscitado objeciones por considerarse no conforme con el Acuerdo sobre los ADPIC. El hecho de que esa exención jurídica particular exista para esa situación específica a los Estados Unidos de América puede dejar pensar que la legislación, en el sentido amplio, exige un examen más profundo, en especial con respecto a este nuevo caso. En cuanto a Europa y al Reino Unido y, sin duda alguna, por lo que se refiere a las presiones que se ejercen sobre el Gobierno del Reino Unido para lograr cambios en esta esfera, la experiencia ha demostrado que no será tarea sencilla conseguir tales cambios. Sin duda de lo que se trata también es de saber si es preciso hacer algún cambio, y seguramente habrá que debatir más acerca de este punto. Pero numerosas empresas pequeñas no están satisfechas con una situación en la que no hay duda de que tienen razón, pero deben confrontarse a poderosos adversarios que piensan todo lo contrario y tienen el dinero para sostenerlo.

Sr. Joseph Straus: Es mejor evitar mezclar las cosas. La excepción Bolar lo único que permite, en realidad, es una entrada temprana en el mercado al autorizar pruebas o ensayos clínicos destinados a probar que el medicamento genérico, el llamado “sucedáneo”, tiene las mismas propiedades que el medicamento cuya comercialización ya se ha aprobado. Si hablamos de exención del obtentor, a mi entender, la obtención está implicada, y no el solo hecho de demostrar que lo que tiene se tiene es exactamente igual a lo que posee la competencia, es decir lo que tiene el llamado “productor de medicamentos éticos”. Hay que tener cuidado entonces con ese punto.

* * *