

# **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 IV: Medidas necesarias para la coexistencia equilibrada de las patentes y el derecho de obtentor**

*Moderador:*

Sr. Walter Smolders  
Jefe de Patentes biotecnológicas  
Syngenta Crop Protection AG  
Suiza

Profesor Charles McManis  
Universidad de Washington  
San Louis, Missouri  
Estados Unidos de América

Profesor Joseph Straus  
Director Ejecutivo  
Max Planck Instituto, Alemania

## **DEBATE**

Sr. Barreto de Castro: Al analizar el Artículo 27.3.b), hay un punto en el que no estamos de acuerdo: que el ADN recombinado no es biológico. De hecho, cuando Jeff Shell y Mark Montague elaboraron el método de transformación en los años ochenta, utilizaron *Agrobacterium*. Esta bacteria dio muy buenos resultados y fue una manera muy biológica de lograrlo, pero nos dimos cuenta que dicha bacteria no sabía cómo realizar esas transformaciones en todas las plantas, y tuvimos que inventar una pistola para destruir los tejidos vegetales. Sin embargo, no es el método de transformación lo que está patentado. Lo que está patentado es lo que la planta hereda. El comportamiento innovador de la planta.

Profesor Joseph Straus: Tengo la posibilidad de referirme en este contexto a Carlos Correa, conocido por ser una persona muy favorable a las patentes. En opinión del Sr. Correa, toda la tecnología de recombinación del ADN no es biológica; naturalmente nuestra directiva contiene una definición de lo que es esencialmente biológico, y lo esencialmente biológico es el cruce y la selección. Afortunadamente no soy juez ni tengo un caso ante mis ojos, pero sigo pensando en lo que ha mencionado, es decir, el uso del método de pistola de destrucción o el uso de microinyección, u otros instrumentos biotécnicos, sería entonces realmente difícil definir este procedimiento como biológico. ¡Quizás en el Brasil! Discúlpeme por esto, pero creo que sería difícil calificar de biológica a esta nueva tecnología.

Sr. Barreto de Castro: Repito, lo que se patenta no es el método de transformación sino el carácter de la planta y la manera en que ésta se comporta posteriormente.

Sr. Jean Donnenwirth, Pioneer Overseas Corporation, Bruselas (Cámara de Comercio Estadounidense): Mi pregunta está dirigida al Profesor McManis y también al Profesor Straus. Se refiere a su opinión sobre la libertad que se concede a los miembros de la OMC, en virtud del Artículo 27.3.b) del Acuerdo sobre los ADPIC, con miras a lograr la coexistencia equilibrada entre las patentes y los derechos de obtentor. Estoy de acuerdo que este Artículo concede a los miembros de la OMC una relativa libertad para excluir ciertas invenciones del ámbito de las materias patentables. Sin embargo, si un miembro de la OMC, como el caso de la Unión Europea y los Estados Unidos de América, decide incluir en el ámbito de las materias patentables a las invenciones, relacionadas con las plantas que son nuevas, inventivas y útiles, hasta ahora tenía entendido que los titulares de patentes para este tipo de invenciones, en virtud del Artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC gozaban del mismo nivel de protección que cualquier otro inventor de cualquier otro campo tecnológico. Por lo tanto, le agradecería que pudiera formular algunas observaciones sobre el posible efecto que tendrían los principios de no discriminación definidos en el Artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC sobre la libertad de los Miembros de la OMC para crear exenciones derogatorias para las invenciones relativas a las plantas.

Profesor Charles McManis: Bueno, en primer lugar diría que el Artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC está explícitamente sujeto a las disposiciones de los párrafos 2 y 3. Por consiguiente, en la medida en que los párrafos 2 y 3 suprimen lo que se otorga en el párrafo 1, me parece que esa es una interpretación apropiada, o por lo menos plausible, de la relación entre el Artículo 27.1 y el Artículo 27.3. Además, me parece que esa interpretación se desprende de lo que traté de subrayar en mi ponencia y observaciones orales. En mi opinión es importante entender que en el Artículo 27.3.b) se estipula que los Miembros otorgarán protección a todas las variedades vegetales mediante patentes, mediante un sistema *sui generis* eficaz o mediante una combinación de aquéllas y éste. A mi entender, la frase “mediante una combinación de aquéllas y éste” básicamente permite a los Miembros hacer combinaciones. No significa que se puede proteger por patente y mediante un sistema *sui generis*, parece sugerir que se pueden mezclar ambos sistemas, combinar parte de uno y parte del otro. De lo contrario ¿qué significa “mediante una combinación”? Si sólo significa “o ambos”, por qué no decir sencillamente “o ambos”. Reconozco que estas dos cuestiones son cuestiones de primer orden respecto de la interpretación del tratado, que habrá que dejar a decisión de un grupo especial de solución de diferencias o de un órgano de apelación de la OMC, pero éstas son las cuestiones que se están planteando acerca del sentido del lenguaje del tratado, y para mí no es obvio que signifique una cosa y no otra.

Profesor Joseph Straus: Bueno, a mi entender, en lo que se refiere a las patentes, los Artículos 30 y 31 contienen una definición clara. Lo que quiero decir es que no debería existir discriminación en lo que se refiere a las patentes. Otra pregunta es ¿qué significa un sistema *sui generis* eficaz o una combinación de protección? He publicado en dos oportunidades mi opinión en el sentido de que el Acta de 1978 de la UPOV, en el fondo, no ofrece una protección eficaz para las nuevas variedades de plantas, debido a que permite limitar a 24 la lista de los taxones protegidos. Si yo soy un obtentor de algo que no está incluido en la lista, ¿podrían decirme si ésta sería una protección eficaz para mí? No. Pero en lo que respecta a las patentes, estoy de acuerdo que la única limitación y los usos permitidos son los previstos en los Artículos 30 y 31. Y si esas limitaciones de los efectos de una patente -que esta mañana ya escuchamos al hablar acerca de la disposición Bolar incluida en la Ley de Patentes de los Estados Unidos- están autorizadas, la exención del obtentor por lógica estará doblemente autorizada, porque se trata de una esfera que permite, en la práctica, el avance de la ciencia y la tecnología, y no se limita a disminuir los costos del sistema de salud.

Sr. Bernard Le Buanec: Quisiera formular una observación sobre lo que acaba de señalar el Profesor Straus, y también sobre lo que dijo el Profesor McManis. Personalmente, yo también estoy convencido de que el Acta de 1978 del Convenio de la UPOV no es un sistema

*sui generis* eficaz, pero por dos razones, una es la razón que acaba de mencionar, y la segunda, es que no establece limitaciones en lo que se refiere a las semillas conservadas por el agricultor. ¿De qué sirve entonces la protección si su producto puede ser producido por todos los agricultores del mundo y usted no obtendrá ningún beneficio? Y este punto me lleva a la observación formulada por el Profesor McManis. No me sorprende en lo absoluto que la ley de protección de las obtenciones vegetales de los Estados Unidos de América no haya sido un incentivo para el fitomejoramiento; esta ley es una de las menos eficaces que conozco. A eso apuntaba en mi observación preliminar de esta mañana. El sistema de protección de las obtenciones vegetales es muy débil en algunos países y, por lógica, esta debilidad no incentiva las actividades de fitomejoramiento.

Sr. Jean-Christophe Gouache, Director Científico del *Groupe Limagrain Holding, Chappes, Francia*: Quisiera, como lo dijo esta mañana el Sr. Desprez, hablar también como usuario de los derechos de propiedad intelectual. En este debate sobre el equilibrio correcto entre el sistema de patentes y el sistema de derechos del obtentor, diría que, en tanto que obtentores, necesitamos una protección sólida para nuestras creaciones, pero también necesitamos acceder a la variabilidad genética. Hoy, nos hemos centrado básicamente en la exención con fines de investigación y en limitar el alcance de la patente. Me parece que no hemos abordado una de las cuestiones fundamentales, que es la naturaleza de las reivindicaciones cuando se utilizan patentes para proteger las variedades vegetales. Es sorprendente el número de solicitudes de patente para variedades vegetales que se presentan en los Estados Unidos. En cuanto a las reclamaciones, hace unos 10 ó 15 años, se presentaban quizás seis, siete u ocho. Y ahora tenemos 20 ó 25. Esto demuestra claramente el hecho de que en esta actividad, ya no son agricultores quienes presentan las reclamaciones sino abogados. Desde el punto de vista técnico, algunos de los elementos que se reivindican ya no se describen al momento del depósito de las semillas del objeto protegido. Un simple hecho: en el depósito de semillas de una planta endógama (o de un híbrido) no se describe en lo absoluto las recombinaciones genéticas de una población F2, que estaría representada por los núcleos de un campo de producción de polinización libre. Sin embargo, estas dos poblaciones F2 son reivindicadas en la mayoría de patentes concedidas para las variedades vegetales. Habrá que abordar la cuestión relacionada con la naturaleza de las reivindicaciones de patentes. Y todavía no lo hemos hecho. Además, ésta es una de las cuestiones más importantes y uno de los desafíos de la USPTO para los años venideros.

Sr. Joachim Winter, Secretario General de la *European Seed Association (ESA)*, Bruselas: Quisiera preguntarle al Profesor Straus si a la hora de elaborar sus conclusiones, ha tenido la oportunidad de consultar la postura de la *European Seed Association*, pues en realidad lo que está planteando corresponde plenamente a lo que reivindicamos, y lo felicito por eso. Me gustaría manifestar mi voz de aliento al Gobierno alemán, es decir apoyar, tras la información facilitada por el Profesor Straus, la introducción, en la legislación sobre las patentes, de una exención con fines de investigación en el sentido más amplio.

Profesor Joseph Straus: No he visto esa declaración y, por lo tanto, diría que es como en el caso del derecho de autor. ¡Somos independientes y estoy protegido por mis ideas y usted por las suyas!

\* \* \*