

WIPO-UPOV/SYM/02/8

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 3 de octubre de 2002



ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



UNIÓN INTERNACIONAL  
PARA LA PROTECCIÓN  
DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

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

organizado por  
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)  
y  
la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)

**Ginebra, 25 de octubre de 2002**

**¿EXISTEN MEDIDAS COMPATIBLES CON EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC QUE  
PERMITAN LA COEXISTENCIA ARMÓNICA DE LAS PATENTES Y DE LOS  
DERECHOS DE OBTENTOR? LA EXPERIENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
AMÉRICA**

*Ponencia del Profesor de Derecho Charles R. McManis, Cátedra Thomas y Karole Green,  
Washington University, St. Louis, Missouri (Estados Unidos de América)*

En este documento se intentará responder a la pregunta que figura en el título, inspirándose en la experiencia de los Estados Unidos de América (EE.UU.) hasta la fecha en virtud de su doble o, más precisamente, triple sistema de patentes y protección *sui generis* de las obtenciones vegetales a los fines de la innovación relativa a las plantas que resumiré brevemente en la Parte I del presente documento<sup>1</sup>. El documento se basa en gran medida en la labor del Profesor Mark D. Janis, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa, quien, junto con el Profesor Jay P. Kesan, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois, ha publicado una serie de estudios relativos al modo de optimizar los sistemas de propiedad intelectual en beneficio de la innovación relativa a las plantas. En la Parte II del presente documento, profundizaré en una cuestión abordada por el Profesor Janis en su artículo *Sustainable Agriculture, Patent Rights, and Plant Innovation*<sup>2</sup> (Agricultura sostenible, derechos de patentes e innovación relativa a las plantas), recientemente publicado, en relación con el modo en que pueden modificarse los sistemas de patentes de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, a fin de responder a problemas que, por regla general, se solucionan mediante sistemas *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales.

Agradezco asimismo a los Profesores Janis y Kesan que hayan puesto a mi disposición el manuscrito de un artículo<sup>3</sup> que se publicará próximamente, en el que se lleva a cabo una evaluación crítica de los enfoques de los EE.UU. de protección mediante propiedad intelectual de la innovación relativa a las plantas, a la luz de la reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en relación con el caso *J.E.M. Ag Supply, Inc. contra Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc.*<sup>4</sup>, donde se confirma que las plantas y las semillas son materia susceptible de protección mediante las patentes de utilidad, independientemente de la existencia de protección simultánea en virtud de la Ley de Patentes de Plantas (PPA) de 1930<sup>5</sup> o de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales (PVPA) de 1970<sup>6</sup>. Agradezco asimismo al Profesor Jerome Reichman, de la Facultad de Derecho de la *Duke University*, sus vanguardistas estudios, tanto sobre la elaboración de estrategias a favor de la competencia a fin de aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC<sup>7</sup>, como sobre el problema de los “híbridos legales”

---

<sup>1</sup> En resumen, en virtud de la legislación de los EE.UU., las plantas pueden gozar de protección mediante las patentes de utilidad, las patentes de plantas y los certificados de obtención vegetal, tal como se explicará en la Parte I del presente documento. Si bien la protección mediante patentes de plantas se considera nominalmente como una mera “variedad” de la protección mediante patentes, en realidad viene a ser una “especie” diferente de protección mediante propiedad intelectual -o, al menos, una variedad “híbrida” de protección, que se situaría entre la patente de utilidad y el certificado de obtención vegetal. Como tendremos ocasión de comprobar, los “genes” aportados por la patente a esta variedad híbrida de protección son recesivos, y la protección resultante, o “fruto” de este híbrido se asemeja mucho más a la protección *sui generis* de las obtenciones vegetales que a la protección mediante patentes de utilidad.

<sup>2</sup> Mark D. Janis, *Sustainable Agriculture, Patent Rights, and Plant Innovation*, 9 IND. L. REV. 91, 116 (2001).

<sup>3</sup> Mark D. Janis & Jay P. Kesan, *U.S. Plant Variety Protection: Sound and Fury . . . ?*, \_\_ HOUSTON L. REV. 727 (2002). (De próxima publicación.) El autor dispone de un manuscrito inédito de este documento. Salvo notificación en contrario, todas las citas se refieren al artículo publicado.

<sup>4</sup> 534 U.S. 124 (2001).

<sup>5</sup> Título 35 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.) párrafos 161 a 164.

<sup>6</sup> Título 7 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.) párrafos 2321 a 2583.

<sup>7</sup> Véase, por ejemplo, J. H. Reichman, *From Free Riders to Fair Followers: Global Competition under the TRIPS Agreement*, 29 N.Y.U. J. INT'L L. & POL. 11(1997).

entre los paradigmas de la patente y el derecho de autor<sup>8</sup>. En la Parte III del presente documento, donde se examinará si las medidas designadas en la Parte II son necesarias para una coexistencia armónica de las patentes y el derecho de obtentor, me basaré en la labor de los tres colegas mencionados.

## I. EL SISTEMA TRIPARTITO DE LOS EE.UU. PARA PROTEGER LAS INNOVACIONES RELATIVAS A LAS PLANTAS

Como resultado de una reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América en el caso *J.E.M. Ag Supply*, existen actualmente en los EE.UU. tres formas diferenciadas de protección jurídica para la innovación relativa a las plantas. Por orden cronológico de aparición, estas formas de protección son las siguientes:

La Ley de Patentes de Plantas (PPA) de 1930, en su forma enmendada en 1954 y 1998, ofrece protección a cualquier persona que invente o descubra y reproduzca de manera vegetativa cualquier variedad vegetal nueva y distinta, que no se multiplique por tubérculo ni sea silvestre y que cumpla una variante de la norma de no evidencia de las patentes de utilidad<sup>9</sup>. El titular de una patente de planta tiene derecho a oponerse a que terceros reproduzcan de manera vegetativa la planta, la utilicen, la ofrezcan en venta, o vendan la planta reproducida, o cualquiera de sus partes, en los Estados Unidos o importen la planta en su forma reproducida, o cualquiera de sus partes, a los Estados Unidos<sup>10</sup>.

La Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales de 1970, en su forma enmendada en 1994, brinda protección al obtentor de cualquier variedad vegetal de reproducción sexuada o multiplicada mediante tubérculo (que no sean hongos o bacterias) que haya reproducido o multiplicado la variedad, o a su causahabiente, siempre que la variedad sea “nueva”, “distinta”, “homogénea” y “estable” en el sentido de la PVPA<sup>11</sup>. A diferencia de la Ley de Patentes de Plantas, la PVPA no contiene requisito alguno de no evidencia. Asimismo, a diferencia de la protección mediante patentes de plantas, la protección de las obtenciones vegetales no se ofrece sin condiciones a los nacionales de terceros países. Los nacionales de

---

<sup>8</sup> Véase, por ejemplo, J. H. Reichman, *Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms*, 94 COLUM. L. REV. 2432 (1994).

<sup>9</sup> El requisito de no evidencia se incorpora en la PPA en virtud de la frase final del título 35 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), párrafo 161, en la que se afirma que “[l]as disposiciones de este título relativo a las patentes para invenciones se aplicarán a las patentes de plantas, excepto notificación en contrario. (Traducción oficiosa de la Oficina Internacional.) Véase *Yoder Bros., Inc. contra California-Florida Plant Corp.*, 537 F.2d 1347 (5ª Cir. 1976) *certificado denegado* 429 U.S. 1094 (1977) (considerando que una versión del requisito de no evidencia se aplicaba a las patentes de plantas). En el Artículo 162 se especifica que una patente de planta no podrá anularse por falta de conformidad con las disposiciones de divulgación requeridas para las patentes de utilidad si la descripción es “tan completa como pueda esperarse razonablemente”. Título 35 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), párrafo 162.

<sup>10</sup> Título 35 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), párrafo 163.

<sup>11</sup> Título 7 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), párrafo 2402. De acuerdo con Janis y Kesan, la definición de “nueva” es una disposición estatutaria, no una disposición de novedad del tipo “el primero que inventa”; la definición de “distintas” es lo más parecido a un requisito de novedad de la legislación en materia de patentes. Janis & Kesan, *supra* nota 3 en 746.

terceros países únicamente gozarán de protección cuando el alcance de dicha de protección sea establecido por tratado o, en ausencia de tratado, únicamente en la medida en que la protección “sea concedida por dicho Estado a los nacionales de los Estados Unidos para los mismos géneros y especies”<sup>12</sup> -en otras palabras, sobre la base de la reciprocidad material. Un certificado de obtención vegetal confiere a su titular el derecho exclusivo, durante un plazo de 20 años a partir de la fecha de expedición (25 años para los árboles y las vides), de impedir a terceros vender la variedad u ofrecerla en venta, reproducirla o multiplicarla, importarla o exportarla, o utilizarla para reproducir, aunque no para obtener, un híbrido o variedad diferente, así como comercializarla, multiplicarla mediante tubérculo como paso previo a su comercialización, o preparar una variedad a los fines de la reproducción o multiplicación (excepto en el caso de los agricultores que replanten sus propias explotaciones), o conservar una variedad con cualquier fin que constituya una infracción<sup>13</sup>. La enmienda de 1994 elimina una disposición que permitía a los agricultores vender semillas conservadas<sup>14</sup>. No obstante, el alcance de los derechos exclusivos del titular de un certificado es bastante restringido y está sometido a varias limitaciones. Entre estas limitaciones figura una excepción para cualquier acto realizado de manera privada y con fines no comerciales, distinto de la utilización y reproducción de una variedad vegetal protegida a los fines del fitomejoramiento u otras actividades de investigación realizadas de buena fe, así como la cesión de facultades a la Secretaría de Agricultura para que disponga la concesión de licencias obligatorias de variedades vegetales cuando sea necesario, a fin de garantizar un suministro adecuado de plantas textiles, comestibles o forrajeras en los EE.UU. a un precio que se considere justo<sup>15</sup>.

Por último, como resultado de una serie de casos que tienen su inicio en la decisión de la Junta de Apelación y Conflictos en materia de Patentes en relación con el caso *Ex parte Hibbard*<sup>16</sup>, pronunciada en 1985, y culminaron con la reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso *J.E.M Ag Supply*, los innovadores de plantas podrán obtener protección mediante patentes de utilidad para genomas vegetales, codificación para proteínas no vegetales, tejido vegetal, células y cultivos de células, semillas o plantas enteras, siempre que se cumplan los requisitos sustantivos de utilidad, novedad y no evidencia de las patentes de utilidad, y los requisitos de procedimiento relativos a una divulgación suficiente escrita (y, en algunos casos, un depósito “suficiente” de material vegetal)<sup>17</sup>. Si se cumplen estos estrictos criterios en las actividades de innovación relativa a las plantas, el titular de la patente tendrá derecho a impedir la producción, utilización, oferta en venta o venta de la invención en los Estados Unidos por terceros, así como la importación de la invención a los Estados Unidos y, en caso de que la invención consista en un proceso, el derecho a impedir la utilización, la oferta en venta o la venta en los Estados Unidos o la importación a los Estados Unidos por terceros de productos realizados por medio de dicho proceso<sup>18</sup>.

Si bien los EE.UU. han optado por este sistema tripartito de protección de la innovación relativa a las plantas, es evidente que los Miembros de la OMC no tienen obligación de adoptar un enfoque similar. Es más, en el Artículo 27.3.b) del Acuerdo sobre los ADPIC

---

<sup>12</sup> Título 7 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.) párrafo 2403.

<sup>13</sup> Título 7 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), párrafos 2483 y 2541.

<sup>14</sup> Pub. L. 103 a 349, párrafo 10 (1994).

<sup>15</sup> Véase el título 7 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), párrafos 2541(e) (usos comerciales privados); 2544 (excepción a los fines de la investigación); 2404 (licencias obligatorias).

<sup>16</sup> 227 USPQ 443 (Bd. Pat. App. And In., 1985).

<sup>17</sup> Véase 1 CHISUM ON PATENTS, párrafo 1.05[3].

<sup>18</sup> Artículo 35 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), párrafos 154 y 271.

parecen considerarse distintos enfoques de la protección de la innovación relativa a las plantas. En el siguiente capítulo del presente documento, consignaré varias medidas conformes con el Acuerdo sobre los ADPIC, destinadas a obtener un equilibrio distinto del adoptado en los EE.UU., y en las Partes II y III, evaluaré la conveniencia de adoptar dichas medidas.

## II. MEDIDAS CONFORMES CON EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC DESTINADAS A LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE LAS PATENTES Y EL DERECHO DE OBTENTOR

En su artículo, *Sustainable Agriculture, Patent Rights, and Plant Innovation*, el Profesor Janis examina distintas doctrinas contenidas en las leyes sobre patentes, que podrían servir para fomentar iniciativas sostenibles en materia de política agrícola. Ahora bien, sus conclusiones son igualmente pertinentes en relación con las medidas conformes con el Acuerdo sobre los ADPIC que pueden emplearse para alcanzar un equilibrio armónico entre las patentes y el derecho de obtentor.

En su artículo, el Profesor Janis examina en primer lugar la doctrina de la materia susceptible de protección aplicada a la innovación relativa a las plantas. Es obvio que, en virtud del Artículo 27.3.b) del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros de la OMC podrán excluir de la patentabilidad “las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos”, siempre que los miembros otorguen protección a todas las obtenciones vegetales “mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquellas y éste”. No obstante, a este respecto, el Profesor Janis llega a la conclusión de que “si bien los defensores de la agricultura sostenible podrán optar por apoyar las restricciones a la protección por patente de las innovaciones relativas a las plantas, cabe dudar de que dichas restricciones de la materia susceptible de protección por patente potencien políticas basadas en conceptos favorables a la agricultura sostenible”<sup>19</sup>. Por mi parte, extraigo conclusiones similares en relación con la utilización de restricciones sobre la materia de las innovaciones relativas a las plantas susceptible de ser protegida por patente, a fin de lograr un equilibrio armónico entre las patentes y el derecho de obtentor.

El Profesor Janis examina a continuación la doctrina de la utilización con fines experimentales –la cual, en tanto que defensa contra la infracción de las patentes, ofrece un medio para determinar el alcance de la patente– y encuentra que la doctrina es más prometedora como instrumento de política, aunque aconseja extremar las precauciones al utilizarla<sup>20</sup>. Una vez más, llego a las mismas conclusiones generales, si bien por razones ligeramente diferentes que las del Profesor Janis.

### A. Restricciones sobre la materia patentable

El Profesor Janis observa que las normas destinadas a restringir las condiciones de patentabilidad constituyen instrumentos de política especialmente torpes y ello por dos

---

<sup>19</sup> Janis, *supra* nota 2 en 93.

<sup>20</sup> *Id.*

razones principales. En primer lugar, la experiencia de los EE.UU. (y de Europa) hasta la fecha “ha demostrado que las restricciones de las condiciones de patentabilidad fomentan procedimientos **contenciosos secundarios que son contraproducentes** en relación con los esfuerzos que realizan los abogados de patentes a fin de eludir las restricciones”<sup>21</sup>. En segundo lugar, “mientras que los formuladores de políticas pueden considerar que las restricciones para el registro de una patente de utilidad hacen obligatorio que la innovación pase a formar parte del dominio público, lo que sucede es que en ciertos ámbitos de la tecnología –especialmente en el fitomejoramiento– las restricciones para el registro de las patentes de utilidad pueden simplemente desviar la innovación bien hacia sistemas de propiedad intelectual menos convenientes para la sociedad o hacia otros sistemas de protección”<sup>22</sup>.

A fin de ilustrar su primera conclusión, el Profesor Janis observa que, si bien un análisis superficial de política podría apuntar a que una norma que excluyese a las plantas de la materia patentable entrañaría consecuencias políticas considerables, en realidad es muy probable que dicha norma estimulase simplemente “la astucia a la hora de redactar las reivindicaciones”<sup>23</sup>. Es obvio que las reivindicaciones redactadas expresamente para una planta entrarán en la norma, pero ¿qué sucede con las reivindicaciones en relación con 1) una semilla u otras partes de la planta, como el polen, 2) células o cultivos de tejido, 3) un método para producir un híbrido o una semilla transgénica, o 4) una semilla híbrida o una célula o semilla transgénica producida mediante un proceso biotecnológico? Como observa el Profesor Janis, no se trata de cuestiones hipotéticas, ya que todos los ejemplos que emplea han sido extraídos de un caso que se encuentra actualmente ante los tribunales en los EE.UU. – a saber, el caso *Pioneer Hi-Bred*<sup>24</sup>. A continuación, demuestra que aplicando una restricción más específica que excluyera las reivindicaciones de “variedades vegetales” se encontrarían problemas similares, utilizando para ello ejemplos extraídos de la experiencia europea en virtud del Convenio sobre la Patente Europea<sup>25</sup>.

No es extraño que el panorama que describe el Profesor Janis resulte familiar, ya que el sistema de patentes de los EE.UU. se ha centrado durante al menos tres décadas en determinar si las invenciones relacionadas con los programas informáticos deberían considerarse materia patentable y hasta qué punto<sup>26</sup>. A su juicio, debería utilizarse dicha experiencia en cualquier debate relacionado con las restricciones de la patentabilidad en relación con las plantas, y la enseñanza que puede extraerse es lo suficientemente clara: las restricciones de los criterios de patentabilidad pueden crear un caos considerable, y es evidente que no son un factor capaz de inducir reformas mayores en materia de política<sup>27</sup>.

El Profesor Janis continúa observando que, incluso si se redactaran restricciones ideales de la materia susceptible de protección por patente, eso no significa que las innovaciones relativas a las plantas pasarían a formar parte del dominio público y, por ello, estuvieran a disposición del público. Por el contrario, no haría sino desviarlas hacia otras formas de protección, como la protección *sui generis* de las obtenciones vegetales, la protección de los

---

<sup>21</sup> Janis, *supra* nota 2 en 95.

<sup>22</sup> *Id.*

<sup>23</sup> *Id.* en 99.

<sup>24</sup> *Id.*

<sup>25</sup> *Id.* en 100 y 101.

<sup>26</sup> *Id.* en 101 y 102.

<sup>27</sup> *Id.* en 102.

secretos comerciales, o incluso medidas de protección tecnológica, como la famosa “tecnología de terminadores genéticos”. Si bien la desviación de las innovaciones relativas a las plantas hacia la protección de las obtenciones vegetales podría ser precisamente la política que subyaciera a las restricciones de patentabilidad, cabe observar que no existen garantías de que los innovadores prefieran esta forma de protección a las otras dos alternativas que recoge Janis. Es más, tal como ponen de manifiesto los datos presentados en el artículo inédito de Janis y Kesan, que examinaré en la Parte III del presente documento, la experiencia de los EE.UU. en relación con su Ley de Patentes de Plantas y Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales no es muy alentadora a este respecto.

B. Restricciones sobre el alcance de las patentes – uso con fines experimentales y concesión de licencias obligatorias

Si bien Janis llega a la conclusión de que la doctrina de los requisitos de patentabilidad es un instrumento que ha demostrado ser ineficaz para determinar el alcance de la protección por patente, menciona varias doctrinas de patentes que podrían utilizarse más adecuadamente para afinar el sistema de patentes, a fin de promover los principios de la agricultura sostenible, y examina con detalle las posibilidades que ofrece la excepción por uso con fines experimentales. Observa que, por instinto, la noción de experimentación sin responsabilidades resulta atractiva pues parece estar en consonancia con una de las principales aspiraciones del sistema de patentes<sup>28</sup>. Si bien no aborda explícitamente la cuestión de la concesión de licencias obligatorias, sus opiniones respecto de una limitación del uso con fines experimentales específica para las plantas, que guarde conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, parece aplicarse asimismo a la concesión obligatoria de licencias específica para las plantas.

Derivada de la jurisprudencia, la excepción por uso con fines experimentales en los EE.UU. es sumamente restringida y no tiene prácticamente incidencia en los casos contenciosos, pero incluso así ha sido severamente criticada en una sentencia reciente del Circuito Federal<sup>29</sup>. No obstante, el Congreso consideró en 1990 la posibilidad de añadir una excepción relativa al uso genérico con fines experimentales en la ley estadounidense de patentes<sup>30</sup>, del mismo modo que había promulgado anteriormente una disposición aún más restringida en la que se afirmaba que no constituía infracción producir, utilizar o vender una invención patentada (aparte de ciertos medicamentos veterinarios o productos biológicos veterinarios nuevos) sólo para usos que se relacionen razonablemente con la adquisición y presentación de información en virtud de una ley federal que reglamente la producción, utilización o venta de medicamentos o productos biológicos veterinarios<sup>31</sup>.

Janis sugiere que lo restringido de la norma derivada de la jurisprudencia en relación con el uso con fines experimentales y el hecho de que el Congreso no haya promulgado una versión legislativa más sólida puede deberse a la dificultad que entraña elaborar una norma

---

<sup>28</sup> *Id.* en 106.

<sup>29</sup> *Id.* en 107 y 108, citando a *Embrex, Inc.* contra *Service Engineering Corp.*, 216 F.3d 1343, 1352 y 53 (Cir. Fed. 2000) (decisión coincidente del Juez Rader).

<sup>30</sup> Janis, *supra* nota 2 en 109.

<sup>31</sup> Título 35 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), párrafo 271.e). Esta enmienda de 1984 modificó por ley la versión sumamente restringida de la norma relativa al uso con fines experimentales, elaborada en el caso *Roche Prod., Inc.* contra *Bolar Pharmaceutical Co.*, 733 F.2d 858 (Cir. Fed. 1984, *certificado denegado*, 469 U.S. 856 (1984).

relativa al uso *genérico* con fines experimentales que sea satisfactoria<sup>32</sup>. No obstante, señala que pueden presentarse propuestas relativas a una norma sobre el uso con fines experimentales específica para las plantas, debido a que los tribunales o el Congreso pueden inclinarse por utilizar los conceptos generales relativos al uso con fines experimentales de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales para formular una norma sobre la innovación relativa a las plantas patentada<sup>33</sup>. Si bien explica detalladamente por qué al menos los tribunales de los Estados Unidos deberían resistirse a dicha tentación<sup>34</sup>, reconoce la posibilidad de que se adopte una disposición legislativa relativa al uso con fines experimentales, específica para las plantas, y se pregunta si dicha disposición infringiría el Acuerdo sobre los ADPIC.

Dado que el Artículo 27.3.b) permite que los Miembros excluyan las plantas de la patentabilidad siempre que promulguen un sistema *sui generis* eficaz para la protección de las obtenciones vegetales, el Profesor Janis observa que podrá argüirse que los Miembros tienen menos competencia para establecer limitaciones relativas a las plantas en las patentes de utilidad<sup>35</sup>. Observa asimismo que esa cuestión ya se había abordado en 1996 a raíz de una enmienda de la ley estadounidense de patentes, por la cual los titulares de patentes sobre procedimientos médicos no pueden interponer recursos ante los tribunales para pedir indemnización por los daños ocasionados por la infracción de sus patentes<sup>36</sup> por parte del personal médico o sanitario.

Si bien convengo con el Profesor Janis en que un Miembro de la OMC puede enmendar la ley de patentes para establecer una excepción relativa al uso con fines experimentales en relación con las plantas basándose en las disposiciones relativas al uso con fines experimentales que figuran en la PVPA de los EE.UU. sin infringir el Acuerdo sobre los ADPIC, no baso mis conclusiones en el argumento de la “competencia implícita menor” que él sugiere, sino en los términos específicos del Artículo 27.3.b), en el que se establece que los Miembros de la OMC otorgarán protección a las obtenciones vegetales “mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquellas y éste”. Estos términos, que permiten explícitamente “cualquier combinación” de protección por patente y sistemas de protección *sui generis* para las variedades vegetales, parecen ofrecer un buen margen para promulgar una excepción amplia sobre el uso con fines experimentales específica para las plantas (así como una excepción relativa a las “semillas conservadas” o incluso una “venta de semillas sin etiqueta”) a la protección por patentes de utilidad, haciendo innecesario el argumento de la “**competencia menor implícita**”<sup>37</sup>, que suscita mayor controversia.

---

<sup>32</sup> Janis, *supra* nota 2, en 108 y 109.

<sup>33</sup> *Id.* en 110.

<sup>34</sup> *Id.* en 110 a 115.

<sup>35</sup> *Id.* en 116.

<sup>36</sup> *Id.*, citando el título 35 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.) párrafo 287.c), y Cynthia M. Ho, *Patents, Patients, and Public Policy: An Incomplete Intersection at 35 U.S.C. § 287(c)*, 33 U.C. DAVIS L. REV. 601 (2000). La Profesora Ho expresa la preocupación de que esta disposición infrinja el Acuerdo sobre los ADPIC y se utilice como precedente para crear otras limitaciones en los criterios de patentabilidad.

<sup>37</sup> Mi propio enfoque parece estar en mayor sintonía con los principios de interpretación enunciados por el Órgano de Apelación de la OMC en la India – Protección por patente de productos farmacéuticos y agroquímicos, WT/DS50/AB/R (Órgano de Apelación de la OMC, 19 de diciembre de 1997).

Si dicha excepción guarda conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, de ello se desprendería que una disposición sobre la concesión obligatoria de licencias, que formara también parte de la PVPA, guardaría asimismo conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, siempre que las disposiciones cumplieren las rigurosas normas que figuran en el Artículo 31 de ese acuerdo.<sup>38</sup> No obstante, de las dos medidas posibles para alcanzar el equilibrio entre los derechos privados y el acceso público a la innovación relacionada con las plantas, la disposición del uso con fines experimentales parece ser la más convincente. La única cuestión pendiente es determinar si con dicha disposición sobre el uso con fines experimentales se lograría realmente una coexistencia armónica entre las patentes y el derecho de obtentor. Para responder a esta pregunta, deben examinarse las premisas en las que se basa la protección de las obtenciones vegetales y sus efectos prácticos en la innovación relacionada con las patentes.

### III. CÓMO LOGRAR UNA COEXISTENCIA ARMÓNICA ENTRE LAS PATENTES Y EL DERECHO DE OBTENTOR

En su artículo, que se publicará próximamente, los Profesores Janis y Kesan analizan la aparición del concepto de derecho de obtentor en los Estados Unidos y en otros lugares, definen los “rasgos esenciales” de la PVPA y sus puntos de divergencia en relación con un modelo basado en las patentes y presentan un estudio empírico de la adquisición, la concesión de licencias y las actividades de observancia de la PVPA en relación con los cultivos de maíz y soja. Basándose en este estudio empírico, los Profesores Janis y Kesan llegan a la conclusión de que, a diferencia de lo que opinan numerosas personas, la experiencia adquirida con la PVPA no permite afirmar que ofrezca incentivos similares a las patentes para la innovación relativa a las plantas y que, de hecho, la PVPA sirve principalmente como mecanismo de comercialización y para satisfacer obligaciones internacionales<sup>39</sup>.

En esta sección de mi ponencia, resumiré los puntos básicos que tratan Janis y Kesan en su artículo, añadiré comentarios y datos empíricos propios y concluiré con observaciones relativas a las medidas, en caso de que existan, necesarias para que se alcance una coexistencia armónica de las patentes y el derecho de obtentor. Mi conclusión general es que es fundamental llegar a una mayor claridad conceptual (como la que propone el Profesor Reichman) acerca de qué tipo o tipos de protección mediante propiedad intelectual debe concederse a la innovación relativa a las plantas y por qué. Esta cuestión resulta particularmente urgente a la luz de la obligación que impone el Artículo 27.3 del Acuerdo sobre los ADPIC a todos los miembros de la OMC de otorgar protección a las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un “sistema eficaz *sui generis*” o mediante una combinación de aquellas y éste – aunque no se acompañe de norma sustantiva alguna para determinar la “eficacia” del sistema *sui generis* de que se trate.

Desde un punto de vista conceptual, parecen existir tres esquemas posibles de protección para las obtenciones vegetales: 1) una *protección análoga a las patentes* – caracterizada por normas sustantivas relativamente elevadas y rigurosos procedimientos de

---

<sup>38</sup> La disposición sobre la concesión de licencias obligatorias que figura en la PVPA de los EE.UU., título 7 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.) párrafo 2404, parece satisfacer los requisitos del Artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>39</sup> Véase Janis & Kesan, *supra* nota 3 en 730 y 777.

examen para la adquisición de derechos exclusivos sólidos que ofrezcan fuertes incentivos a fin de innovar e impedir que terceros exploten la innovación sin autorización; 2) una *protección análoga al derecho de autor* – caracterizada por normas sustantivas relativamente poco elevadas y requisitos mínimos de procedimiento para la adquisición de derechos, lo que trae como consecuencia derechos exclusivos amplios pero frágiles destinados a impedir las “copias” (definidas de manera amplia a fin de incluir la producción de obras derivadas) de expresiones tangibles de la innovación; y 3) una *protección aplicable por analogía mediante leyes relativas al secreto comercial y/o contra la apropiación indebida* – caracterizada por normas sustantivas relativamente poco elevadas y requisitos mínimos de procedimiento para poder gozar de protección que ofrezca un plazo limitado de ventaja artificial, a fin de impedir la utilización indebida, en una situación de competencia, de la innovación relativa a las plantas, como dos tipos de protección mediante leyes contra la competencia desleal en beneficio de “la innovación progresiva que incorpore conocimientos especializados aparentes”,<sup>40</sup>.

Las medidas específicas necesarias para que coexistan de manera armónica las patentes y el derecho de obtentor dependerán en gran medida del tipo de protección y limitaciones a la protección que se estimen necesarios y apropiados para los obtentores y, en general, para la innovación relativa a las plantas. Mi propia conclusión, basada en la experiencia de los EE.UU. hasta la fecha es que, si bien existen argumentos plausibles para otorgar las tres formas mencionadas de protección a la innovación relativa a las plantas, las formas *sui generis* de protección de la innovación relativa a las plantas en vigor actualmente en los EE.UU. no son necesarias ni particularmente eficaces. Así pues, antes de injertar rasgos de la protección *sui generis* de las obtenciones vegetales en el sistema de patentes, debe considerarse qué tipo de repercusiones entrañarán éstos en la innovación relativa a las plantas. Para responder a esta pregunta, es preciso examinar cómo funcionan en la práctica los sistemas *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales, tales como la PPA y la PVPA de los EE.UU.

#### **A. Análisis empírico de la protección de las obtenciones vegetales y de las patentes de plantas en los EE.UU.**

Tras realizar su estudio empírico sobre la concesión de licencias, la adquisición y la observancia de los derechos en virtud de la PVPA, Janis y Kesan llegaron a la conclusión de que era oneroso adquirir dichos derechos y de que las actividades de concesión de licencias y de observancia posteriores a la concesión del certificado, comunes a otros sistemas de propiedad intelectual, eran prácticamente inexistentes<sup>41</sup>. Los datos básicos que he podido recabar en relación con la PPA me llevan a extraer conclusiones similares sobre la experiencia de los EE.UU. con dicha ley. Al igual que Janis y Kesan, comenzaré por examinar la adquisición de derechos en virtud de la PVPA y la PPA para proseguir con la concesión de licencias y las actividades de observancia.

---

<sup>40</sup> La frase es del Profesor Reichman. Véase, por ejemplo, Reichman, *supra* nota 8 en 2444, donde observa que la “innovación progresiva que incorpora conocimientos especializados aparentes se ha convertido en una característica predominante de los principales paradigmas tecnológicos de finales del siglo XX”.

<sup>41</sup> Janis y Kesan, *supra*, nota en 754.

## 1. Adquisición de derechos

En el borrador inicial de su artículo, Janis y Kesan observan que, por lo general, la gran mayoría de las solicitudes de derechos de obtentor salen airosas del proceso de examen, aunque entre el 12 y el 15% se abandona o retira durante la tramitación<sup>42</sup>. A continuación, los autores se remiten a los datos proporcionados por la Oficina de Protección de las Obtenciones Vegetales sobre solicitudes de soja y maíz presentadas en los últimos 30 años, considerándolos como dos ejemplos acertados y complementarios de protección de las obtenciones vegetales en los EE.UU.

Janis y Kesan observan que, al 3 de mayo de 2002, se habían presentado 1.343 solicitudes de certificados en relación con la soja en los últimos 30 años, situación que se desglosa en los cuadros 1 y 2. Excluidas las solicitudes pendientes, más del 85% de las solicitudes sobre la soja recibieron certificados de obtención vegetal. Aproximadamente un 13% de las solicitudes no reunieron las condiciones necesarias, fueron abandonadas o retiradas, y el 11% están pendientes.

En el cuadro 2A figura un desglose detallado de los actuales titulares de certificados de obtención de la soja. Si bien más de 109 empresas, universidades e institutos de investigación son titulares de certificados de obtención, más de la mitad de los certificados están en manos de 3 empresas – Pioneer Hi-Bred International (206, lo que equivale al 27%), Novartis Seeds, Inc. (100, lo que equivale al 13%), y Asgrow Seed Company (100, lo que equivale al 13%). En lo que concierne a las solicitudes de la soja pendientes, tal como figura en el cuadro 2B, una vez más, casi la mitad se encuentra en manos de tres empresas – Asgrow Seed Company (36, lo que equivale al 23%), Delta and Pine Land Company (25, lo que equivale al 16%), y Pioneer Hi-Bred International (15, lo que equivale al 10%).

En los cuadros 3 y 4, Janis y Kesan desglosan la situación de los certificados de obtentor en relación con el maíz. Excluidas las solicitudes pendientes, más del 80% de las solicitudes acaban convirtiéndose en certificados. Aproximadamente el 15% han sido retiradas o abandonadas, mientras que el 17% siguen pendientes. En el cuadro 4A figura un desglose detallado de la situación de los certificados del maíz. Más del 60% de los certificados del maíz están en manos de dos empresas – Pioneer Hi-Bred International (269, lo que equivale al 44%) y Holden's Foundation Seeds (110, lo que equivale al 18%). Tal como se indica en el cuadro 4B, las solicitudes pendientes para los certificados del maíz equivalen al 17% de las solicitudes presentadas y prácticamente el 50% de las mismas han sido presentadas por la misma empresa, DeKalb Genetics Corporation, mientras que el 34% fue presentado por otras dos empresas, Pioneer Hi-Bred International y Holden's Foundation Seeds.

Janis y Kesan indican que el número total de solicitudes de certificados de obtención ha aumentado, pasando de unas 100 solicitudes al año en el decenio de 1970 a unas 440 solicitudes en 1999. No obstante, desde 1999 el número total de solicitudes ha ido disminuyendo progresivamente. Tal como se pone de manifiesto en el cuadro 5, el número de solicitudes de la soja y el maíz sigue esta tendencia al alza desde 1971 hasta mediados del decenio de 1990, con un declive del número de solicitudes a partir de 1999.

---

<sup>42</sup> Janis y Kesan, manuscrito inédito, *supra*, nota en 36 y 37.

Janis y Kesan examinaron asimismo el período que transcurre entre la fecha de presentación de las solicitudes y la fecha de concesión de los certificados, a fin de determinar el plazo necesario para tramitar los certificados, así como el tiempo transcurrido entre la fecha de presentación y el final del examen de los datos para las solicitudes pendientes. El objetivo era determinar si el proceso simplificado de presentación y examen había reducido el período de espera en relación con las solicitudes de patentes de utilidad, cuyos trámites administrativos requerían, por lo general, de 2 a 3 años (de 730 a 1095 días). Janis y Kesan tomaron en consideración asimismo el número de páginas de los certificados, a fin de determinar si influía en la duración del proceso.

En los datos relativos a los certificados de obtención de la soja se aprecia que la duración media de tramitación de los certificados concedidos es apenas inferior a 600 días, lo que equivale a poco más de un año y medio. No obstante, la duración media para tramitar las solicitudes pendientes es de unos 1.200 días, el doble de la duración media de los certificados concedidos. En los datos relativos a los certificados de obtención del maíz se aprecia que la duración media de tramitación de los certificados concedidos es de 625 días y que la duración media para los certificados pendientes es de 714 días. Janis y Kesan llegaron a la conclusión de que los datos no confirmaban la hipótesis de que el número de páginas fuese una covariable significativa desde el punto de vista estadístico en un modelo sobre el plazo de tramitación de los certificados de obtentor concedidos y pendientes. Por el contrario, el período necesario para la concesión de los certificados parece reflejar el volumen de trabajo de la Oficina de Protección de las Obtenciones Vegetales en cuanto al número de solicitudes que se presentan cada año, ya que el plazo necesario para conceder los certificados aumentó regularmente desde principios del decenio de 1970 hasta mediados del decenio de 1990, decenio en el que, a medida que fue disminuyendo el número de solicitudes, disminuyó la duración del plazo de tramitación de los certificados.

Si bien los datos que he recabado en relación con las patentes de plantas son más generales, ponen de manifiesto que las solicitudes de patente y patentes de plantas equivalen únicamente a una parte insignificante de las actividades generales relacionadas con las patentes que se llevan a cabo en los Estados Unidos desde 1931. Tal como se indica en el cuadro adjunto, donde se refleja la actividad anual en materia de patentes de los Estados Unidos por intervalos de 10 años entre los años 1931 y 2001, las solicitudes de patentes de plantas equivalían únicamente al 0,04% del total de solicitudes de patentes en 1931 y al 0,27% en 2001, mientras que las patentes de plantas concedidas equivalían al 0,009% de las patentes concedidas en 1931 y al 0,31% de las patentes concedidas en 2001. Para hacerse una idea de la relación entre las patentes de plantas y los certificados de obtentor y hacer una comparación con otras actividades de patentes en los EE.UU. en los años 2000 y 2001, cabe observar que la USPTO concedió 548 patentes de plantas en el año 2000 y 584 en el año 2001. La Oficina de Protección de las Obtenciones Vegetales concedió 241 certificados de obtentor en el año 2000 y 511 en el año 2001<sup>43</sup>. En comparación, la USPTO concedió 157.495 patentes de utilidad en el año 2000 y 166.039 patentes de utilidad en el 2001.

---

<sup>43</sup>Véase <http://www.ams.usda.gov/science/pvpo/Current%20News/newsreleases.htm>.

## 2. Licencias y litigios posteriores a la expedición de un certificado

Janis y Kesan se entrevistaron con numerosos abogados y consejeros de la empresa DuPont/Pioneer a fin de determinar la magnitud de las actividades de concesión de licencias en el ámbito de las obtenciones vegetales. Notificaron que los entrevistados opinaban que no existía una actividad de concesión de licencias para las variedades vegetales protegidas únicamente por certificados de obtención vegetal, aparte de la “bag–tag–licensing” (licencias que se adjuntan a cada paquete que se vende de la variedad protegida). Entre 1997 y 2001, DuPont/Pioneer obtuvo 381 certificados y la empresa declara que no ha concedido licencias ni entablado demandas judiciales por infracción de certificados de obtenciones vegetales. Por el contrario, durante el mismo período, DuPont/Pioneer entabló 15 demandas judiciales relacionadas con patentes y ha sido demandada por infracción de patentes en 11 ocasiones.

Janis y Kesan afirman que en los últimos treinta años se han registrado menos de 10 decisiones judiciales relativas a la infracción de derechos de obtentor y en las notas actualizadas sobre la preparación y aplicación de la PVPA se confirma la escasez de litigios relacionados con infracciones de derechos de obtentor<sup>44</sup>. En una nota similar sobre la elaboración y aplicación de la PTA se indica asimismo que en los últimos 70 años se han producido muy pocos litigios relativos a infracciones de patentes de plantas<sup>45</sup>.

### B. Cómo lograr un equilibrio entre las patentes y el derecho de obtentor

No resulta sorprendente que, basándose en su propio estudio empírico, así como en otros estudios que citan, Janis y Kesan lleguen a la conclusión de que el sistema de la PVPA en su forma actual “desempeña únicamente una función marginal a la hora de fomentar la investigación en materia de fitomejoramiento en los Estados Unidos” e incluso que su función en los EE.UU. resulta “muy modesta”<sup>46</sup>. Reconocen que puede servir como instrumento de comercialización, ofrecer ciertos derechos en licencias de no reproducción o multiplicación análogas a las licencias limitativas, que son ejecutorios contra quienes vendan “semillas conservadas”, y quizás ofrezcan una alternativa más adecuada que la simple protección del secreto comercial. No obstante, debido a que la PVPA es tan fácil de eludir, y sus excepciones relativas a la investigación y a las semillas conservadas son tan amplias, no ofrece incentivos para la inversión e innovación *ex ante* análogos a las patentes, ni ha generado actividades *ex post* de concesión de licencias y observancia. Habida cuenta de estos resultados, Janis y Kesan ponen en entredicho la conveniencia de experimentar en el futuro con sistemas *sui generis* de propiedad intelectual destinados a satisfacer las necesidades percibidas en distintos ámbitos de la tecnología.

En sus numerosos estudios sobre los híbridos legales entre las patentes y los paradigmas del derecho de autor, el Profesor Reichman llega prácticamente a las mismas conclusiones. Tal como observa, “[r]etocar los paradigmas predominantes o inventar variedades híbridas que carezcan de bases teóricas o económicas sólidas sirve únicamente para agravar las

---

<sup>44</sup> Véase Ann K. Wooster, *Construction and Application of Plant Variety Protection Act* (7 U.S.C. párrafos 2321 y siguientes, 167 ALR Fed. 343 (2001)). Que yo sepa, existen únicamente 4 casos en los que se alegan infracciones en virtud de la PVPA.

<sup>45</sup> Véase Ann K. Wooster, *Construction and Application of Plant Patent Act* (35 U.S.C. párrafos 161 y siguientes; 135 ALR Fed. 273 (1996)). Que yo sepa, existen únicamente 8 casos en los que se alegan infracciones en virtud de la PPA.

<sup>46</sup> Janis & Kesan, *supra* nota 3 en 777.

desutilidades a largo plazo que se derivan de la incapacidad progresiva de las normas secundarias sobre la responsabilidad... para mediar eficazmente entre los incentivos legales para crear y la libre competencia”<sup>47</sup>. A su juicio, “los reformadores deberían elaborar un conjunto mejorado de normas secundarias sobre la responsabilidad ... [que] emulen las funciones de las leyes clásicas sobre el secreto comercial, racionalizando y adaptando sus modalidades a las condiciones actuales”<sup>48</sup>.

A juicio de Reichman, este nuevo paradigma de la propiedad intelectual “debería ofrecer una forma limitada y no exclusiva de reparación para los innovadores que automáticamente aplican conocimientos especializados no patentados y no susceptible de protección por derecho de autor a productos industriales que se distribuyen al público”<sup>49</sup>. Si bien este tipo de protección puede ofrecer un período limitado de “ventaja artificial”, que proteja contra cualquier duplicación exacta de “innovación progresiva que incorpore conocimientos especializados evidentes”, también podría ofrecer un período indefinido de protección contra cualquier “apropiación indebida” de dicha innovación a fin de competir. Es más, cabe acogerse a esta última forma de protección en virtud de la ley estadounidense contra la competencia desleal<sup>50</sup>, y el Congreso examina actualmente la posibilidad de crear una protección estatutaria federal similar para los contenidos de las bases de datos no susceptibles de protección por derecho de autor<sup>51</sup>.

Entretanto, en el plano internacional, en respuesta a la demanda de los países industrializados de que los países en desarrollo inviertan más esfuerzos en combatir la “piratería” en materia de propiedad intelectual, los países en desarrollo han expresado sus propias preocupaciones en relación con la “piratería de genes”<sup>52</sup>, lo que ha conducido recientemente a una mayor atención en el plano internacional a las cuestiones interrelacionadas de la protección de la diversidad biológica y la biotecnología, particularmente en relación con la protección de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y la creatividad. Baste con mencionar la labor del Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore<sup>53</sup>, así como la reciente “Declaración de Doha”, elaborada en la cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, en la cual se encarga específicamente al Consejo de los ADPIC que examine la relación que existe entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la

---

<sup>47</sup> Reichman, *supra* nota 8, en 2445.

<sup>48</sup> *Id.*

<sup>49</sup> *Id.* en 2444 y 2445.

<sup>50</sup> Véase, por ejemplo, *National Basketball Association contra Motorola, Inc.*, 105 F.3d 841 (2ª Cir. 1997).

<sup>51</sup> Véase Charles R. McManis, *Database Protection in the Digital Information Age*, 7 ROGER WILLIAMS U. L. REV. 7 (2001).

<sup>52</sup> Véase Charles R. McManis, *The Interface Between International Intellectual Property and Environmental Protection: Biodiversity and Biotechnology*, 76 WASH. U. L. Q'TLY 255 (1998); Charles R. McManis, *Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Protection: Thinking Globally, Acting Locally*, \_\_CARDOZO J. INT'L & COMP. L.\_\_ (de próxima publicación).

<sup>53</sup> Véase, por ejemplo, OMPI, Panorama general sobre las cuestiones relativas a la propiedad intelectual y los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y el folclore, documento WIPO/GRTKF/IC/1/3, 16 de marzo de 2001.

Diversidad Biológica, concediendo una atención particular a la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore<sup>54</sup>.

La mayoría de los conocimientos tradicionales en cuestión son conocimientos botánicos o agrícolas, que podrían calificarse, al ser ampliamente conocidos, como “innovación progresiva que incorpora conocimientos especializados evidentes”. Entre las propuestas específicas para proteger los conocimientos tradicionales se encuentran distintos mecanismos *sui generis* de protección, así como propuestas destinadas a modificar las normas internacionales de protección mediante patentes, que requieren la divulgación del origen de los recursos genéticos utilizados en la invención para las que se solicitan posteriormente patentes, así como pruebas del consentimiento fundamentado previo, tanto por parte de los gobiernos nacionales como de los innovadores locales que suministran dichos recursos genéticos.

Las propuestas destinadas a modificar las normas en materia de patentes, a fin de que se requiera la divulgación de los recursos genéticos y la presentación de pruebas del consentimiento fundamentado previo, parecen reflejar un esfuerzo por fomentar la concertación de acuerdos contractuales privados que, cabe esperar, garantizarán que los innovadores tradicionales reciban una parte equitativa de los beneficios que se deriven de los sistemas mundiales de patentes. Si bien la exigencia de que se divulgue el origen de los recursos genéticos y se presenten pruebas del consentimiento fundamentado previo, como condición para obtener protección por patente puede parecer que no guarda conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC y, por consiguiente, requeriría una enmienda de los términos del Artículo 27, el Dr. Nuno Pires de Carvalho, actual Jefe de la Sección de Recursos Genéticos, Biotecnología y Conocimientos Tradicionales Asociados de la OMPI, ha argüido convincentemente que el hecho de condicionar la observancia de una patente a la divulgación del origen de los recursos genéticos y a la presentación de pruebas del consentimiento fundamentado previo guardaría conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC<sup>55</sup>. Ahora bien, cualquier propuesta como las que se han examinado en la Parte II del presente documento, destinada a modificar los sistemas de patentes en vigor mediante la incorporación de una amplia excepción relativa al uso con fines experimentales, tal como pueden hallarse en sistemas de protección *sui generis* de las obtenciones vegetales, podría interpretarse en el sentido de que debilita los esfuerzos por crear normas en materia de patentes que requieran la divulgación del origen de los recursos genéticos y la presentación de pruebas del consentimiento fundamentado previo, como medio de retribuir a los innovadores tradicionales de plantas. Es más, en lugar de atenuar el alcance actual de la protección por patente de las innovaciones relativas a las plantas, la manera más adecuada de proteger a los innovadores tradicionales de plantas y alentar la innovación relativa a las plantas podría ser reducir los obstáculos administrativos que dificultan la obtención de protección para las obtenciones vegetales y ampliar el alcance de la protección a fin de hacerla más “análoga al derecho de autor” – es decir, incluyendo el derecho a autorizar obras derivadas.

---

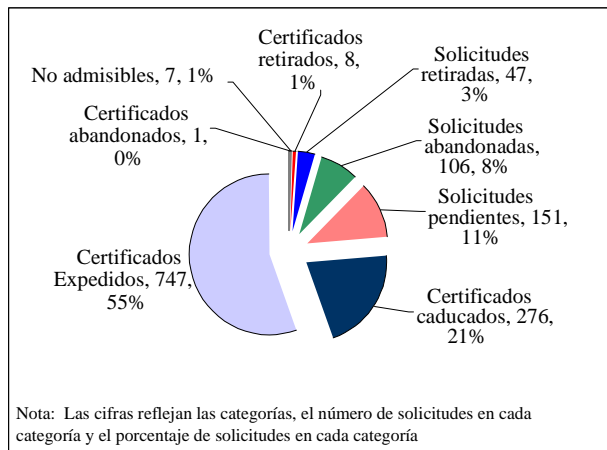
<sup>54</sup> Conferencia Ministerial de Doha, de la OMC (2001): Declaración Ministerial, WT/MIN(01)DEC/1, 20 de noviembre de 2001, aprobada el 14 de noviembre de 2001, párrafos 17 y 19, <http://www.omc.org> (sitio visitado por última vez el 29 de septiembre de 2002).

<sup>55</sup> Véase Nuno Pires de Carvalho, *Requiring Disclosure of the Origin of Genetic Resources and Prior Informed Consent in Patent Applications Without Infringing the TRIPS Agreement: The Problem and The Solution*, 2 WASH. U. J. L. & POL'Y 371 (2000).

El debate actual sobre la protección de los conocimientos tradicionales resulta útil ya que se centra en la cuestión fundamental a la que tratan de responder los esfuerzos por lograr una coexistencia armónica de las patentes y el derecho de obtentor – a saber, si los intereses de los obtentores y, de manera más general, de la innovación relativa a las plantas, se ven más favorecidos por 1) una amplia protección mediante patentes para conceder derechos a la innovación relativa a las plantas, junto con algún tipo de protección a bajo costo, análogo a la que se concede al derecho de autor y a los secretos comerciales, o protección contra la apropiación indebida que se da en una situación de competencia para la innovación progresiva y que incorpore conocimientos especializados evidentes; o mediante 2) una protección de alcance limitado o una protección distinta de la que se confiere a las patentes, y un tipo de protección limitada y de bajo costo análoga a la que se concede a los secretos comerciales o únicamente mediante protección contra la apropiación indebida en situaciones de competencia. En virtud del Artículo 27.3.b) del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros de la OMC gozan de la potestad para decidir acerca del modo de contestar a esta pregunta. No obstante, para ser eficaz, todo sistema destinado a alcanzar una coexistencia armónica entre las patentes y el derecho de obtentor debe garantizar que el costo de la protección sea acorde con su alcance.

## Diapositiva 1

### Cuadro 1: Desglose de las solicitudes de certificados de obtención vegetal para la soja



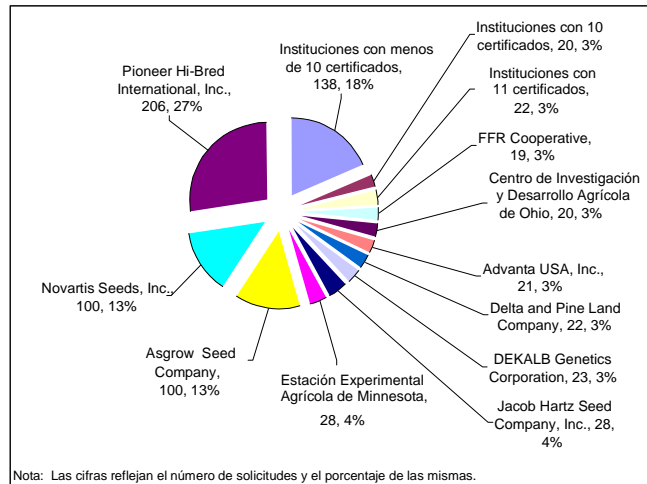
## Diapositiva 2

### Cuadro 2: Desglose de las solicitudes de certificados de obtención vegetal para la soja

Categorías	Recuento
Certificados abandonados	1
No admisibles	7
Certificados retirados	8
Solicitudes retiradas	47
Solicitudes abandonadas	106
Solicitudes pendientes	151
Certificados caducados	276
Certificados expedidos	747
Total	1343

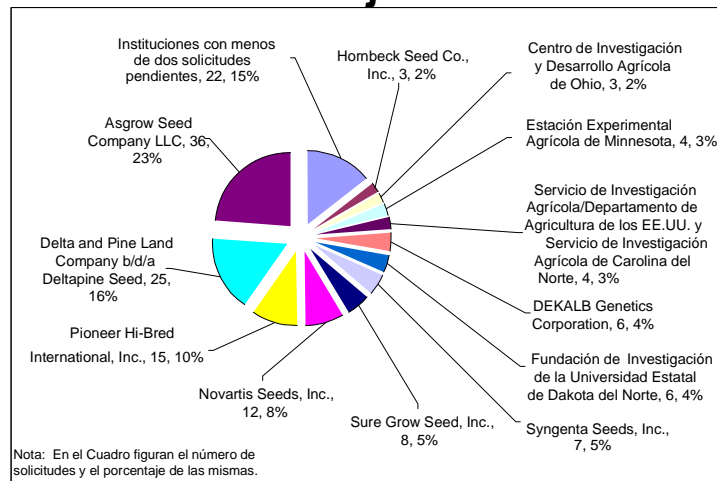
Diapositiva 3

**Cuadro 2A: Titulares de certificados de obtención vegetal vigentes para la soja**



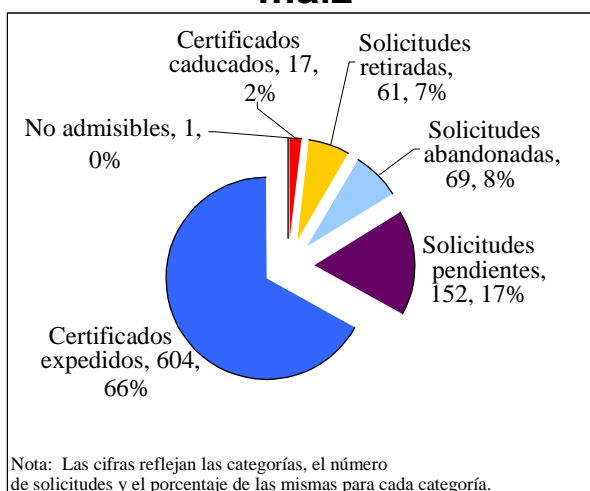
Diapositiva 4

**Cuadro 2B: Solicitudes pendientes de certificados de obtención vegetal para la soja**



Diapositiva 5

### Cuadro 3: Desglose de las solicitudes de certificados de obtención vegetal para el maíz



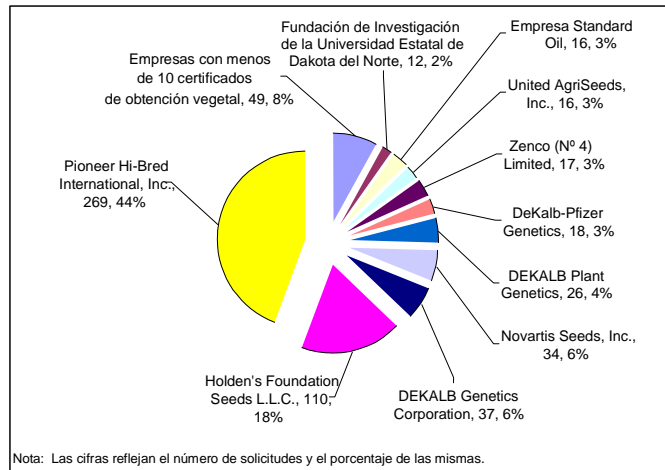
Diapositiva 6

### Cuadro 4: Desglose de las solicitudes de certificados de obtención vegetal para el maíz

Categorías	Recuento
No admisibles	1
Certificados caducados	17
Solicitudes retiradas	61
Solicitudes abandonadas	69
Solicitudes pendientes	152
Certificados expedidos	604
Total	904

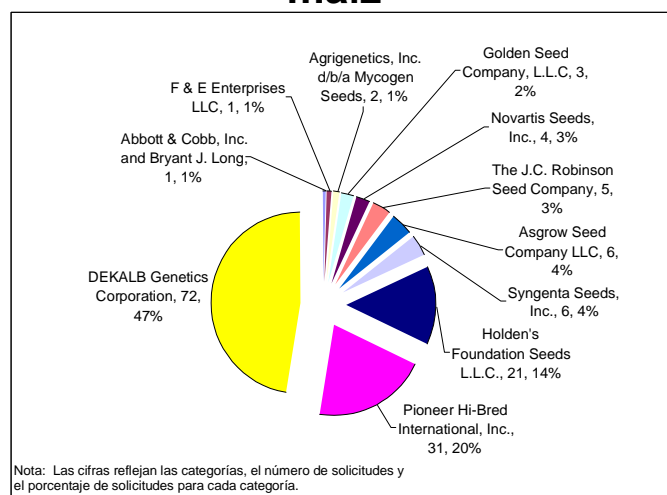
Diapositiva 7

### Cuadro 4A: Titulares de certificados de obtención vegetal vigentes para el maíz

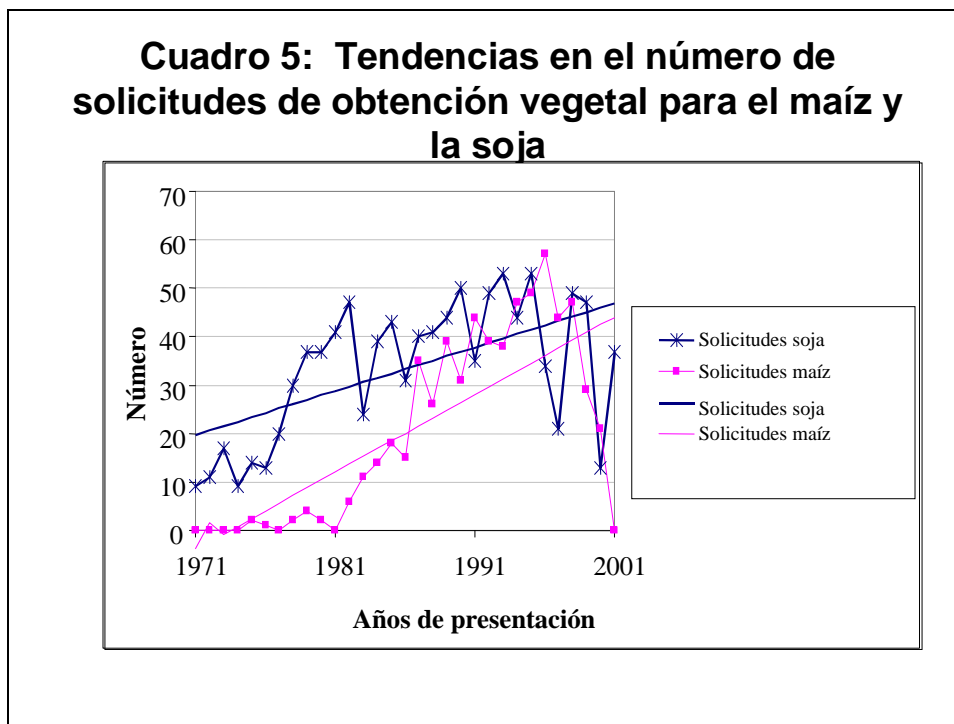


Diapositiva 8

### Cuadro 4B: Solicitudes pendientes de certificados de obtención vegetal para el maíz



Diapositiva 9



Diapositiva 10

**NÚMERO DE PATENTES EN LOS EE.UU.**

Solicitudes				Títulos concedidos		
Año de concesión	Patente de invención	Patente de dibujo o modelo	Patente de planta	Patente de invención	Patente de dibujo o modelo	Patente de planta
1931	79.740	4.190	37	51.756	2.937	5
1941	52.339	7.203	67	41.108	6.486	62
1951	60.438	4.279	71	44.326	4.164	58
1961	83.100	4.714	107	48.368	2.488	108
1971	104.729	6.211	155	78.317	3.156	71
1981	106.413	7.375	178	65.771	4.745	183
1991	164.306	13.061	463	96.513	9.569	353
2001	326.508	18.280	944	166.039	16.872	584

[Fin del documento]