

WIPO-UPOV/SYM/03/11

ORIGINAL: Francés

FECHA: 18 de septiembre de 2003



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



UNIÓN INTERNACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN
DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

**SIMPOSIO OMPI-UPOV SOBRE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ÁMBITO DE
LA BIOTECNOLOGÍA VEGETAL**

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

Ginebra, 24 de octubre de 2003

LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL EN LA BIOTECNOLOGÍA VEGETAL

Bernard Le Buanec,
Secretario General de la Federación Internacional de Semillas (ISF),
Nyon (Suiza)

LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA BIOTECNOLOGÍA VEGETAL

Bernard Le Buanec – ISF

El tema propuesto por los organizadores “La gestión de los derechos de propiedad intelectual en la biotecnología vegetal” es sumamente vasto. No cabe duda de la dificultad de tratarlo de manera exhaustiva y detallada en una alocución de menos de 15 minutos. Cabe preguntarse, en particular, cuándo comienza la gestión de los derechos de propiedad intelectual y cuándo finaliza. ¿Debe incluirse en dicha gestión la política de publicar los resultados de la investigación, así como la aplicación adecuada de los procedimientos de protección del secreto sobre los conocimientos técnicos?

En la presente alocución me limitaré a tratar los siguientes temas:

- las distintas formas de protección que repercuten en la biotecnología vegetal;
- la gestión de una cartera de derechos;
- la búsqueda de licencias y la “libertad de acción”.

1. Distintas formas de protección

Las invenciones biotecnológicas en el ámbito de las plantas y de la agricultura no son productos comercializables en sí para un usuario final. Se comercializan a través de las variedades vegetales que las incorporan o de los productos obtenidos, directa o indirectamente, a partir de dichas variedades. Por consiguiente, su protección directa o indirecta depende de la legislación aplicable en los distintos países.

- Para las invenciones biotecnológicas en sí, la principal forma de protección es la patente, pero también el secreto sobre los conocimientos técnicos y los acuerdos de transferencia de material.
- Para las variedades vegetales que incorporan dichas invenciones biotecnológicas, la forma de protección es principalmente el certificado de obtención vegetal, la patente en ciertos países y otros mecanismos jurídicos.

Todo ello explica la complejidad de los derechos de propiedad intelectual en la biotecnología vegetal.

2. La gestión de los derechos de propiedad intelectual

2.1 Gestión de una cartera de tecnologías

El titular de derechos debe velar particularmente por:

- Obtener protección contra la utilización fraudulenta de la invención patentada por un competidor a fin de crear nuevos productos.
- Obtener protección contra la utilización fraudulenta por parte de un usuario final.

- Gestionar la cartera de patentes por medio de la concesión de licencias y la concertación de acuerdos de transferencia de material.

2.1.1 Protección contra la utilización fraudulenta de la invención patentada por un competidor, a fin de crear nuevos productos

Se trata de una situación relativamente habitual que no es específica al ámbito de la biotecnología vegetal. Es preciso realizar un seguimiento comercial y bibliográfico a fin de controlar la aparición de nuevos productos y la consiguiente demanda de protección de los mismos. En caso de que se sospeche una falsificación, puede entrarse en contacto con el falsificador a fin de intentar alcanzar una solución amistosa, o recurrir al arbitraje o a la vía judicial.

La introducción de la noción de variedad esencialmente derivada para las variedades protegidas por un certificado de obtención vegetal amplía la obligación del seguimiento tecnológico y vuelve a poner en el punto de mira la posibilidad de que se utilicen fraudulentamente las invenciones patentadas en su fase de investigación.

2.1.2 La protección contra la utilización fraudulenta por un usuario final, por lo general un agricultor

Se trata de una situación mucho más compleja ya que la característica principal de las invenciones biotecnológicas incluidas en una variedad vegetal es que se autorreproducen. Esta situación se aparenta ligeramente a la piratería electrónica pero la falsificación puede generalizarse aún más ya que no precisa más inversión que la semilla original. Existen, por consiguiente, millones de falsificadores potenciales. La única solución consiste en informar al usuario y llevar a cabo una investigación. En ciertos países, las empresas semilleras se han asociado a fin de defender sus derechos y han contratado a investigadores privados profesionales. Ahora bien, habida cuenta del gran número de casos posibles de falsificación y de la escasa cuantía implicada en cada caso, los costos relativos a la investigación y al incoamiento de acciones judiciales no suelen justificarse, salvo para servir de ejemplo.

La situación se complica aún más debido a la utilización legal o ilegal de las semillas de granja. Se trata de una cuestión sumamente delicada en el plano internacional.

En los Estados Unidos de América, donde no existe la protección que otorga el certificado de obtención vegetal, los agricultores tienen por costumbre producir ellos mismos la semilla de las plantas autógamas, práctica que desean seguir adoptando, independientemente del tipo de variedad de que se trate. A este respecto, el 8 de julio de 2003, dos miembros de la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de ley destinado a autorizar las semillas de granja de variedades genéticamente modificadas.

En Europa, la Directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas prevé que se amplíe a las variedades transgénicas la autorización de producir semillas de granja concedida a las variedades protegidas por el certificado de obtención vegetal a cambio de una compensación financiera para el obtentor.

Por último, este aspecto de la gestión de los derechos de propiedad intelectual es complejo, oneroso y políticamente delicado.

2.1.3 La gestión de la cartera de patentes por medio de la concesión de licencias y la concertación de acuerdos de transferencia de material

Los creadores de invenciones biotecnológicas, denominados proveedores de biotecnologías, utilizan dos medios principales para valorizar sus actividades de investigación:

- bien comercializan ellos mismos las variedades vegetales que incorporan sus invenciones;
- bien autorizan a terceros, en el marco de la concesión de licencias, a utilizar estas invenciones en sus propias variedades.

Estos medios no se excluyen mutuamente y los proveedores de biotecnologías combinan ambos medios en una proporción que varía en función de las empresas.

Las licencias pueden ser de pago o gratuitas, según el titular de la licencia. Cada vez existen más licencias gratuitas destinadas a la investigación pública de los países en desarrollo. Se conocen numerosos ejemplos, entre los cuales se encuentra el caso del *Golden Rice*, uno de los más conocidos.

La reciente creación de la Fundación de Tecnología Agrícola Africana es un segundo ejemplo de la concesión de licencias gratuitas por cuatro empresas: *Monsanto*, *DuPont*, *Syngenta* y *Dow AgroScience*. El objetivo de esta fundación consiste en mejorar, gracias a la ingeniería genética, los cultivos importantes para los pequeños agricultores africanos.

Otro medio cada vez más utilizado por el sector público y el sector privado es el acuerdo de transferencia de material. Se trata de un contrato privado vinculante entre el proveedor de la tecnología, patentada o no, y el destinatario de la misma. Este contrato permite al destinatario de la tecnología llevar a cabo actividades de investigación pero suele comprender cláusulas sumamente restrictivas como:

- La obligación de informar acerca de las actividades de investigación emprendidas, con el riesgo consiguiente de divulgar la estrategia de investigación
- La exclusividad
- La propiedad compartida de los resultados
- La responsabilidad por todo daño o riesgo derivado de la utilización del material transferido.

Además, la comercialización de un producto requiere posteriormente una licencia comercial.

La licencia de investigación es un mecanismo que se aparenta al acuerdo de transferencia de material para las invenciones patentadas.

2.2 Obtención de licencias y “libertad de acción”

Los derechos de propiedad intelectual son capitales para la creación de obtenciones vegetales. Durante los últimos 30 años, el creciente interés del sector privado por la gestión de semillas, y particularmente durante los últimos 15 años por las biotecnologías vegetales, ha dado lugar al control comercial de la mayoría de las tecnologías y del germoplasma. Asimismo, la investigación pública protege cada vez más sus resultados. Por consiguiente, el dominio del “bien público” se ha reducido considerablemente y la libertad de acción se ha convertido en una preocupación capital para los principales interesados.

Esto exige medios considerables y se han adoptado distintos enfoques:

- Las grandes empresas cuentan con su propio servicio interno de seguimiento científico y tecnológico a fin de estar al corriente de las nuevas patentes en el plano internacional.
- Las pequeñas y medianas empresas pueden asociarse para crear un organismo de seguimiento colectivo, como en el caso de VIGIBIO, en Francia.
- Han surgido asimismo varias iniciativas semipúblicas o públicas:
 - En julio de 2001, el Centro para la Aplicación de la Biología Molecular a la Agricultura Internacional (CAMBIA), organización autónoma sin ánimo de lucro con sede en Canberra, puso a disposición del público una base de datos sobre las patentes en el ámbito de las biotecnologías denominada CIPR o Recurso de Propiedad Intelectual del CAMBIA.
 - Recientemente, en 2003, varios responsables de servicios de investigación pública de los Estados Unidos lanzaron una iniciativa semejante, el PIPRA (Recurso de Propiedad Intelectual del Sector Público para la Agricultura).

Todas estas iniciativas comparten el mismo objetivo: conocer el estado de la técnica y su condición jurídica, evitar la utilización de tecnologías cuyo acceso no es libre y negociar licencias o licencias cruzadas.

Los miembros de la ISF no son partidarios de las licencias obligatorias. No obstante, cabe observar que el Acuerdo sobre los ADPIC admite dichas licencias (Artículo 31.1) “para permitir la explotación de una patente (“segunda patente”) que no pueda ser explotada sin infringir otra patente (“primera patente”), habrán de observarse las siguientes condiciones adicionales:

- la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;

el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente [...]”.

Lo esencial de esta disposición del Acuerdo sobre los ADPIC se ha retomado íntegramente en el Artículo 12 de la Directiva europea 98/44/EC relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, en relación con las licencias cruzadas entre certificados de obtención vegetal y patentes.

Esto me lleva a abordar un problema para el que no existe aún una solución clara en ciertos países y que es objeto de un amplio debate en la comunidad de obtentores. Se trata de la utilización de variedades protegidas por un certificado de obtención vegetal que contienen elementos patentados. Hasta hace poco no existían restricciones para investigar con variedades protegidas por un certificado de obtención vegetal cuando habían sido obtenidas de forma legal. Esta posibilidad se denomina “exención del obtentor”. Hoy en día pueden encontrarse en el mercado variedades protegidas por un certificado de obtención vegetal que contienen material biológico protegido por patentes. ¿Qué sucede en este caso con la “exención del obtentor”, habida cuenta de que en la mayoría de los países la protección de un material biológico otorgada por una patente se amplía a todo el material biológico derivado de dicho material biológico protegido? ¿Sigue existiendo libertad de acción? Al parecer, en ciertos países como los Estados Unidos de América la respuesta es tajante y negativa. En Europa, la incertidumbre es mayor y las opiniones divergen. En el congreso que celebró la ISF en 1998, el Relator de la Directiva europea, el Sr. Willy Rothley, indicó que la Directiva y su preámbulo no ofrecían una respuesta y que, para ello, serían necesarias decisiones que sentasen jurisprudencia.

Ahora bien, el debate no concierne únicamente a la interpretación jurídica. Conciernen asimismo a los objetivos que desea alcanzar la industria semillera. En el congreso que celebró la ISF en Bangalore el pasado mes de junio, se aprobó por una gran mayoría (el 86%) la siguiente postura: la ISF aboga decididamente por la exención del obtentor que establece el Convenio de la UPOV y se inquieta por el hecho de que la ampliación de la protección de una secuencia genética a la variedad vegetal concernida pueda poner fin a esta excepción.

Por consiguiente, la ISF considera que una variedad disponible en el comercio que esté protegida únicamente por un certificado de obtención vegetal y que contenga elementos patentados debería estar disponible libremente para nuevas actividades de obtención. Si una obtención vegetal derivada de estas nuevas actividades de obtención que no sea una variedad esencialmente derivada se encuentra fuera del alcance de las reivindicaciones de la patente, puede ser explotada libremente por su obtentor. Por el contrario, si la variedad obtenida es una variedad esencialmente derivada o si entra dentro del alcance de las reivindicaciones de la patente, debe obtenerse la autorización del titular de la variedad inicial o de la patente.

El debate continúa en el seno de la IFS y para aclarar las cosas, se organizará en Berlín, el próximo mes de mayo, un seminario internacional sobre el acceso a los recursos genéticos.

3. Conclusiones

En los últimos años, los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de la biotecnología vegetal se han convertido en una cuestión cada vez más compleja, ya sea para los titulares de derechos que desean defenderlos o hacerlos valer, o para aquellos que desean definir un perímetro de libertad de acción situándose al margen de los derechos existentes o negociando acuerdos de investigación.

La complejidad se acentúa debido al modo de valorizar las invenciones biotecnológicas vegetales protegidas por patente, por intermedio de variedades vegetales con frecuencia protegidas por un certificado de obtención vegetal. Coexisten, por consiguiente, dos derechos que no siempre son fáciles de definir, particularmente teniendo en cuenta que estas cuestiones,

que revisten una gran complejidad técnica, son asimismo delicadas desde el punto de vista político y social.

Por último, cabe observar que, tomando en consideración el tiempo necesario para elaborar doctrinas, estos problemas son relativamente recientes. Será preciso esperar algunos años para que los usuarios coincidan sobre los objetivos a alcanzar y que la jurisprudencia zanje el debate.

[Fin del documento]