



CAJ/43/7

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 14 de febrero de 2001

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
GINEBRA

COMITÉ ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

**Cuadragésima tercera sesión
Ginebra, 5 de abril de 2001**

**CAMBIOS RECIENTES EN LA PRÁCTICA DE LA OFICINA DE PATENTES Y
MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RELACIONADOS CON
LAS VARIEDADES VEGETALES**

Documento preparado por la Oficina de la Unión

1. Hacia finales de octubre de 2000, círculos privados notificaron a la Oficina de la Unión que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) había modificado recientemente su interpretación y aplicación de la legislación en materia de patentes de los Estados Unidos en relación con las patentes de plantas.
2. A petición de la Oficina de la Unión, la USPTO presentó la siguiente información [traducción oficiosa]:

“NOTIFICACIÓN A LOS OBTENTORES QUE SOLICITEN UNA PATENTE DE PLANTA EN LOS EE.UU.”

“En los EE.UU., las variedades de multiplicación vegetativa se protegen mediante el sistema de patentes de plantas que rige le Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO). La USPTO ha interpretado y aplicado recientemente la legislación en materia de patentes de los Estados Unidos de un modo diverso a como lo hacía anteriormente. Actualmente, la USPTO considera que la concesión de un título de protección anterior de la variedad vegetal en el extranjero equivale a la concesión de una patente a los fines de determinar si la variedad vegetal, para la que se ha solicitado una patente de planta, reúne los requisitos reglamentarios en materia de novedad. Concretamente, la legislación en materia de patentes de los EE.UU. estipula en el

Artículo 102.d) del Título 35 del Código de los EE.UU. que una persona estará facultada para obtener una patente a menos que:

“la invención haya sido patentada o haya tenido que ser patentada por primera vez por el solicitante, su representante o su causahabiente en un país extranjero con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente en ese país... presentada más de 12 meses antes de la presentación de la solicitud en los Estados Unidos...”

“Los recientes cambios introducidos en la interpretación de la legislación en materia de patentes por parte de la USPTO serán puestos a prueba por los eventuales recursos de apelación que se presenten en el futuro próximo. No obstante, hasta que se establezca lo acertado de esta interpretación, parecería prudente protegerse contra una posible denegación de una solicitud en los Estados Unidos en relación con una variedad vegetal, independientemente de que se trate de una patente de planta o de una patente de utilidad, presentando en los Estados Unidos una solicitud relativa a una variedad vegetal en una fecha que no sea posterior a los 12 meses contados a partir de la presentación de la solicitud relativa a un derecho de obtentor”.

3. Los cambios en la práctica de la USPTO causaron problemas considerables a los solicitantes que eran titulares de un título de protección de una variedad vegetal concedido por las autoridades de las Partes Contratantes del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV), distintas de los Estados Unidos de América, y que se habían basado hasta la fecha en el supuesto (equivocado) de que los Estados Unidos de América, al ser parte en el Convenio, estaban vinculados por el Artículo 6.1) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, donde se establece que:

“La variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de la explotación de la variedad

i) en el territorio de la Parte Contratante en la que se hubiese presentado la solicitud, más de un año antes de esa fecha, y

ii) en un territorio distinto del de la Parte Contratante en la que se hubiese presentado la solicitud, más de cuatro años o, en el caso de árboles y vides, más de seis años antes de esa fecha.”

4. Debe recordarse, no obstante, que en el Artículo 35.2) se estipula lo siguiente:

“a) No obstante lo dispuesto en el Artículo 3.1), todo Estado que, en el momento en que se haga parte en el presente Convenio, sea parte en el Acta de 1978 y que, por lo que respecta a las variedades multiplicadas por vía vegetativa, prevea la protección en forma de un título de propiedad industrial distinto de un derecho de obtentor, tendrá la facultad de continuar previéndola sin aplicar el presente Convenio a dichas variedades.

b) Todo Estado que haga uso de esta facultad notificará este hecho al Secretario General en el momento en que deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al presente Convenio. Este Estado podrá retirar dicha notificación en cualquier momento.”

5. El Presidente de los Estados Unidos de América notificó a la Unión la respectiva reserva en su instrumento de ratificación depositado el 20 de noviembre de 1998, al declarar: “Protección para las variedades de reproducción asexual—De conformidad con el Artículo 35.2), los Estados Unidos de América seguirán brindando protección a las variedades de reproducción asexual por medio de un título de propiedad industrial distinto del derecho de obtentor y, por consiguiente, no aplicarán los términos de esta Convención a dichas variedades”.

6. Independientemente del hecho de que, en virtud de la legislación en materia de patentes de los Estados Unidos, no se aplique a las solicitudes de patentes de plantas un periodo de gracia para la novedad, tal como se estipula en el Artículo 6.1) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, existen dos problemas fundamentales:

a) El cambio repentino de una práctica bien establecida de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos causa incertidumbre a los solicitantes que sean titulares de un título de obtentor concedido por otra Parte Contratante y que deseen acogerse a un periodo de gracia tras haber conocido su variedad cierto éxito comercial, antes de solicitar una patente de planta para la misma variedad en los Estados Unidos de América.

b) Si se perpetuase la práctica recientemente introducida por la USPTO, se podría favorecer la presencia de un gran número de variedades de reproducción asexual no protegidas en el mercado de los Estados Unidos. La experiencia extraída de situaciones comparables (aparición de variedades no protegidas en un mercado en el que las variedades protegidas desempeñaban una función preponderante) demuestra que esto puede ocasionar distorsiones considerables.

7. La última información recibida indica, no obstante, que la USPTO ha modificado la decisión tomada en octubre de 2000 en relación con el Artículo 102.d) de la Ley de patentes de los Estados Unidos. El 22 de enero de 2001, la USPTO publicó la siguiente información [traducción oficiosa]:

“Inaplicabilidad del Artículo 102.d) del Título 35 del Código de los Estados Unidos a los Certificados de Derecho de Obtentor”

[...]

“Tras revisar los antecedentes legislativos del Artículo 119.f) del Título 35 del Código de los Estados Unidos, tal como fue enmendado por la Ley de Protección del Inventor Estadounidense de 1999 (AIPA) (Título IV de la Ley General de Reforma de la Propiedad Intelectual y las Comunicaciones de 1999 (S. 1948) y presentado el 17 de noviembre de 1999 en el 106º periodo de sesiones del Congreso), la USPTO decidió que no era apropiado proceder a una denegación basada en un certificado de derecho de obtentor en virtud del Artículo 102.d) del Título 35 del Código de los Estados Unidos. Si bien el Artículo 4802 de la AIPA incluyó el derecho de obtentor como base para una reivindicación de prioridad extranjera en virtud del Artículo 119.f) del Título 35 del Código de los Estados Unidos, no se introdujo la modificación correspondiente en el Artículo 102.d) del Título 35 del Código. Los antecedentes legislativos de la AIPA ponen de manifiesto que “el Artículo 4802 añade asimismo el apartado f) al Artículo 119 de la Ley de Patentes para establecer el derecho de prioridad en los Estados Unidos basándose en una solicitud de derecho de obtentor presentada por primera vez en un país miembro de la OMC o en una Parte Contratante del Convenio de la UPOV... Debido a que actualmente el Artículo 119 se ocupa únicamente de patentes y certificados de

inventor, los solicitantes de dichos países se ven técnicamente imposibilitados para basar una reivindicación de prioridad en una solicitud presentada en el extranjero para un derecho de obtentor al solicitar protección por patentes o por patente de utilidad para una variedad vegetal en este país”. (*Actas del Congreso*, S.14723 (17 de noviembre de 1999)). Estos antecedentes legislativos refuerzan la decisión de que, en ausencia de una definición clara de la ley, no es apropiado proceder a denegaciones basadas en certificados de derecho de obtentor en virtud del Artículo 102.d) del Título 35 del Código de los Estados Unidos. Además, a diferencia de las modificaciones introducidas en la Ley de Derecho público N° 92-358 del 28 de julio de 1972, que añadieron el certificado de inventor a los Artículos 119.d) y 102.d) del Título 35 del Código de los Estados Unidos, la AIPA no incluye la modificación correspondiente al Artículo 102.d) del Título 35 del Código de los Estados Unidos. Por consiguiente, a fin de conservar la coherencia en la interpretación de la legislación, la USPTO no procederá a denegaciones basadas en certificados de derecho de obtentor en virtud del Artículo 102.d) del Título 35 del Código de los Estados Unidos. Todas las denegaciones que se hayan llevado a cabo en virtud del Artículo 102.d) del Título 35 del Código de los Estados Unidos serán revocadas.”

“Tras consultar a los sectores industriales y jurídicos interesados, la USPTO podrá considerar la posibilidad de buscar legislación que aclare la condición de los certificados de protección de las obtenciones vegetales en tanto que estado de la técnica”.

[...]

8. *Se invita al Comité a tomar nota de la información contenida en el presente documento.*

[Fin del documento]