



CAJ/44/5

ORIGINAL : Inglés

FECHA: 17 de agosto de 2001

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
GINEBRA

COMITÉ ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

Cuadragésima cuarta sesión Ginebra, 22 y 23 de octubre de 2001

INCLUSIÓN DE MÉTODOS PATENTADOS EN LAS DIRECTRICES DE EXAMEN DE LA UPOV

Documento preparado por la Oficina de la Unión

Introducción

1. En su trigésima séptima sesión celebrada en Ginebra, del 2 al 4 de abril de 2001, el Comité Técnico examinó una cuestión planteada por el Grupo de Trabajo Técnico sobre Hortalizas, relacionada con la utilización de muestras en bloque y métodos protegidos por patentes. Tras un breve debate, el Comité Técnico acordó remitir al Comité Administrativo y Jurídico la cuestión de si los caracteres basados en métodos patentados debían excluirse de las Directrices de Examen (véanse los párrafos 129 a 132 del proyecto de informe de la sesión, documento TC/37/8 Prov.).
2. El Comité Administrativo y Jurídico (a continuación denominado “el Comité”), en su cuadragésima tercera sesión celebrada en Ginebra, el 5 de abril de 2001, decidió incluir en el orden del día de la presente sesión del Comité un punto relativo a la “inclusión de métodos amparados por derechos de patente en la Directrices de Examen de la UPOV” (véanse los párrafos 6 y 86 del proyecto de informe de la sesión, documento CAJ/43/8.).
3. El presente documento tiene por objeto proporcionar cierta información básica y formular una recomendación que facilite las deliberaciones entre los miembros del Comité con el fin de prestar asesoramiento al Comité Técnico sobre este tema particular.

Experiencia de determinadas organizaciones intergubernamentales

4. En los últimos años, el desarrollo de nuevas tecnologías ha tenido un impacto importante en las actividades de las organizaciones intergubernamentales. En este nuevo entorno, las organizaciones intergubernamentales deben asegurarse de que, al realizar sus actividades, respeten los derechos de terceros.
5. Las organizaciones intergubernamentales que, como parte de su mandato, proponen soluciones técnicas armonizadas, se ven confrontadas a la cuestión de cómo abordar los derechos de propiedad intelectual, y en particular las patentes, que pueden estar presentes en el desarrollo de normas o recomendaciones técnicas. A los fines del presente documento, la Oficina de la Unión ha resumido la experiencia de determinadas organizaciones intergubernamentales en este sector. Si bien, por su naturaleza, las normas o recomendaciones técnicas pueden diferir de las Directrices de Examen de la UPOV, puesto que éstas estipulan una categoría diferente de caracteres, el objetivo de crear herramientas armonizadas aceptables se aplica a ambos tipos de disposiciones. Si la inclusión de métodos patentados en las normas técnicas o en las Directrices de Examen obstaculiza su utilización, su valor puede verse limitado.
6. Ciertas organizaciones han adoptado recientemente soluciones políticas para resolver este problema y éstas son: la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Unión Postal Universal (UPU) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
7. La política de la UIT en materia de aprobación de recomendaciones nuevas y revisadas estipula que la UIT debe asegurarse de que las recomendaciones, su aplicación y su utilización sean accesibles a todos. La UIT ha adoptado el método consistente en pedir a todo Estado Miembro o Miembro de un Sector que esté enterado de que una patente propia o de terceros abarca todos o parte de los elementos del Proyecto de recomendación de la UIT, que divulgue dicha información. La política en materia de patentes de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones estipula que, una vez que se ha divulgado la información, se debe tomar contacto con el titular de la patente para pedirle que renuncie a sus derechos o que negocie una licencia en ciertas condiciones.
8. La política de la UPU es muy similar a la adoptada por la UIT y, a este respecto, toda parte que formule una propuesta de normalización deberá, desde un comienzo, señalar a la atención de la Junta de Normas Técnicas de la UPU cualquier patente o solicitud de patente de que tenga conocimiento.
9. La OACI también fomenta la divulgación previa de eventuales patentes incluidas en la adopción de una norma de la OACI. Seguidamente, el titular de la patente debe presentar una declaración por escrito que diga si está o no dispuesto a renunciar a los derechos sobre su patente o a conceder una licencia sobre la misma.

Directrices de Examen de la UPOV

10. El sistema de examen técnico establecido en el marco del Convenio de la UPOV ha previsto un instrumento que permite armonizar aún más las prácticas establecidas entre Partes Contratantes y que, al mismo tiempo, permite cierto grado de flexibilidad en determinadas circunstancias.

11. El examen “DHE” se realiza de conformidad con el Convenio de la UPOV y en virtud de principios normalizados recomendados por la UPOV en la “Introducción General revisada al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de obtenciones vegetales” (documento TG/1/3). De conformidad con estos principios básicos, se han elaborado distintas directrices para la realización del examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (Directrices de Examen) por lo general para cada especie. Los Grupos de Trabajo Técnicos se ocupan de la elaboración de las directrices y su coordinación está a cargo del Comité Técnico. Las directrices constituyen una herramienta esencial para la orientación y armonización del examen técnico, pero no son en sí obligatorias.

12. A fin de poder seleccionar los caracteres del examen DHE e incluirlos en las distintas Directrices de Examen, estos caracteres deben satisfacer ciertos criterios. El uso apropiado de los caracteres en el examen DHE exige la comprensión del modo en que estos caracteres pueden utilizarse. A este respecto, las categorías funcionales de los caracteres son de los tipos siguientes: un carácter estándar de las Directrices de Examen, un carácter con asterisco, un carácter de agrupación y un carácter adicional.

13. El instrumento que permite lograr una mayor armonía de las descripciones de variedades entre las Partes Contratantes es principalmente la selección de un núcleo o de caracteres esenciales conocidos como caracteres “con asterisco”. Estos caracteres siempre deberían ser objeto de un control para el examen DHE y todas las Partes Contratantes deberían incluirlos en la descripción de la variedad (salvo cuando el estado de la expresión de un carácter anterior o las condiciones del entorno regional no lo permitan).

14. Las Directrices de Examen también permiten un grado de flexibilidad en ciertas circunstancias. Durante el examen DHE, no siempre puede resultar apropiado utilizar todos los caracteres que figuran en las Directrices de Examen. Además, la lista de caracteres no es exhaustiva y las autoridades examinadoras pueden utilizar otros caracteres si los consideran útiles o necesarios.

Recomendación sobre métodos patentados en las Directrices de Examen de la UPOV

15. Sobre la base de la experiencia de otras organizaciones intergubernamentales, se recomienda adoptar la siguiente línea de acción para saber cómo abordar los métodos patentados relacionados con caracteres que pueden ser incluidos en las Directrices de Examen de la UPOV.

16. Se invita al experto principal de un Grupo de Trabajo Técnico que formule una propuesta de Directrices de Examen para un gen o una especie determinada a que divulgue cualquier información conocida sobre patentes o solicitudes de patente existentes que estén pendientes y que puedan relacionarse con uno o varios caracteres de las Directrices de Examen en cuestión. Los expertos interesados y otros expertos del Grupo de Trabajo Técnico asistirán al experto principal en esta tarea. Se propone que la información relativa a patentes conocidas incluya el nombre y los datos de contacto del solicitante, el número de registro de la patente y los países en los que se haya concedido la patente (o donde estén pendientes las solicitudes de patente, según sea el caso).

17. Una vez divulgada la información sobre las patentes existentes (o las solicitudes de patente pendientes, según sea el caso), los expertos del Grupo de Trabajo Técnico de que se trate podrán evaluar la importancia de un carácter protegido por patente y decidir luego si no sería mejor volver a examinar la cuestión en una etapa ulterior o si resultaría apropiado tomar contacto con el titular de la patente para encontrar una solución conveniente. El Grupo de Trabajo Técnico podrá decidir si solicita el asesoramiento del Comité Técnico.

18. Si se ha retenido la decisión de tomar contacto con el titular de la patente, pueden surgir tres situaciones:

a) el titular de la patente renuncia a sus derechos con respecto al uso particular del método patentado como carácter para el examen DHE y la elaboración de descripciones de variedades;

b) el titular está dispuesto a negociar la concesión de una licencia a terceros sobre una base no discriminatoria y en condiciones razonables;

c) el titular de la patente no está dispuesto a cooperar con las soluciones a) o b).

19. Si se da la primera situación, en una nota de pie de página correspondiente al carácter o caracteres de las Directrices de Examen, se indicará lo siguiente: “carácter protegido por patente, el titular ha renunciado a sus derechos a los fines del examen DHE y de la elaboración de descripciones de variedades”. Los miembros del Grupo de Trabajo Técnico podrán decidir, en función de la importancia del carácter, si resulta o no apropiado seleccionarlo como un carácter con asterisco.

20. Si se da la segunda situación, lo que se recomienda es no seleccionar el carácter o los caracteres en cuestión como un carácter con asterisco puesto que no cumplirá el objetivo de accesibilidad y de armonización de los caracteres con asterisco. Los miembros del Grupo de Trabajo Técnico podrán decidir si las partes interesadas desean retener el carácter protegido por patente como carácter estándar de las Directrices de Examen. Las partes interesadas podrán decidir entablar negociaciones con el titular de la patente para la concesión de licencias sobre una base no discriminatoria y en condiciones razonables. Dichas negociaciones estarán a cargo de las partes interesadas y tendrán lugar fuera del marco de la UPOV. Se deberá dar una indicación en el sentido de que el carácter está protegido por patente y que el titular de la patente prevé la concesión de licencias sobre una base no discriminatoria y en condiciones razonables.

21. Si se da la tercera situación, lo que se recomienda es que el carácter o los caracteres protegidos por patente no sean retenidos como caracteres con asterisco. Los expertos del Grupo de Trabajo Técnico en cuestión podrán decidir, a la luz de la información disponible, por ejemplo, la experiencia de una Parte Contratante que haya utilizado el carácter protegido por patente para elaborar una descripción de variedad, si el carácter debe o no ser retenido como un carácter estándar de las Directrices de Examen. Se redactará una nota apropiada, donde se indique que el carácter está protegido por patente.

Comentario final

22. La Recomendación propuesta tiene por objeto dar una orientación a los Grupos de Trabajo Técnicos y al Comité Técnico en la elaboración de nuevas Directrices de Examen. La línea de acción propuesta ofrece cierto grado de flexibilidad que permite a los expertos del Grupo de Trabajo Técnico evaluar la existencia y la importancia de un carácter protegido por patente y determinar la mejor manera de proceder: volver a considerar la cuestión en una etapa ulterior o tomar contacto con el titular y encontrar una solución conveniente que respete los derechos del titular de la patente y cumpla los objetivos de las Directrices de Examen.

23. Se invita al Comité a expresar su opinión sobre la Recomendación de los párrafos 15 a 21, propuesta por la Oficina de la Unión, relativa a métodos patentados en las Directrices de Examen de la UPOV.

[Fin del documento]