



CAJ/45/3

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 22 de marzo de 2002

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
GINEBRA

COMITÉ ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

**Cuadragésima quinta sesión
Ginebra, 18 de abril de 2002**

CUESTIONES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA INTERFAZ ENTRE LAS PATENTES
Y EL DERECHO DE OBTENTOR

Documento preparado por la Oficina de la Unión

1. El objetivo común del derecho de obtentor y de las patentes consiste en incentivar la creación de productos o procesos innovativos e útiles. Estas dos formas distintas de derechos de propiedad intelectual responden a las necesidades de distintos sectores; el sistema de patentes protege invenciones de todos los campos de la tecnología, mientras que el sistema de la UPOV de protección de obtenciones vegetales ha sido concebido específicamente para proteger variedades vegetales. Por consiguiente, en los dos sistemas la materia objeto de protección suele diferir en la mayoría de los casos. Así pues, el objetivo de este documento consiste en determinar en qué situaciones existe una interfaz entre los dos sistemas, examinar los problemas que puedan plantearse y estudiar las medidas que puedan tomarse para garantizar que los dos sistemas se respalden en el futuro.

2. En el documento se contemplan dos situaciones diferentes. En la parte I, se examina una situación en que la materia objeto de protección es la misma, a saber, una variedad vegetal, pudiéndose proteger en virtud de distintos sistemas. En la parte II, se examina una situación en que la materia objeto de protección es diferente pero se duplica la protección suministrada.

I. SISTEMAS PARALELOS DE PROTECCIÓN PARA LAS VARIEDADES VEGETALES

3. En algunos lugares, las variedades pueden protegerse tanto por patentes como por el derecho de obtentor. En esta circunstancia, el obtentor podrá decidir cuál es la forma de protección más adecuada para la variedad en cuestión, sabiendo que los criterios de protección y el alcance de la misma difieren en cierta medida. No obstante, en estos casos, así como cuando no se disponga del sistema de protección de las obtenciones vegetales de la UPOV, podría resultar conveniente armonizar ciertos aspectos de los dos sistemas.

4. Tanto el sistema de patentes como el sistema de la UPOV propician la creación de obtenciones vegetales. En efecto, el Artículo 6.1) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV establece que:

“[Criterios] 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.”

El Artículo 27 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) indica que una de las condiciones para obtener protección por patentes es que la invención sea “nueva”.

5. Los períodos de gracia establecidos en el Convenio de la UPOV y, en particular, el período de gracia más largo para presentar solicitudes en otros territorios, refleja el tiempo que se necesita para examinar las obtenciones. Cuando el sistema de patentes se aplica a variedades vegetales, resulta evidente que sería beneficioso para los obtentores que los períodos de gracia fueran los mismos que los que figuran en el Artículo 6.1)i) y ii) del Convenio de la UPOV. Un período de gracia más corto no sólo complicaría la labor de los obtentores sino que, lo que es más importante, podría impedirles solicitar protección por patentes en la práctica.

6. Se invita al Comité Administrativo y Jurídico (en adelante denominado “el Comité”) a tomar nota de los beneficios que entrañaría para los obtentores que el período de gracia para presentar solicitudes de protección por patentes relativas a variedades vegetales se armonizase con el sistema de la UPOV.

II. DUPLICACIÓN DE LA PROTECCIÓN

7. El objetivo principal de este documento consiste en examinar las circunstancias en que el alcance de la protección que se brinda en virtud del sistema de patentes y del sistema de la UPOV se duplican pese a diferir la materia objeto de la protección. En particular, se examina una situación en la que, por ejemplo, gracias a la evolución de la ingeniería genética se pueda crear una variedad vegetal que se proteja como variedad vegetal por medio de un derecho de obtentor pero contenga asimismo un elemento protegido por patente. Los problemas que plantea la duplicación de la protección son consecuencia de las diferencias que existen entre los dos sistemas en lo tocante al alcance y las excepciones. A continuación se examinan dichas diferencias, así como los problemas que plantean:

Derechos conferidos por la protección

8. Los derechos conferidos por el sistema de la UPOV y por el sistema de patentes son muy similares, tal como se refleja en el siguiente cuadro:

<u>ADPIC</u> (Artículo 28)	<u>UPOV</u> (Acta de 1991 - Artículo 14)
“1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos: a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de:	“1) [<i>Actos respecto del material de reproducción o de multiplicación</i>] a) A reserva de lo dispuesto en los Artículos 15 y 16, se requerirá la autorización del obtentor para los actos siguientes realizados respecto de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida:
fabricación, uso	i) la producción o la reproducción (multiplicación), ii) la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación,
oferta para la venta, venta, o	iii) la oferta en venta, iv) la venta o cualquier otra forma de comercialización,
importación ¹	v) la exportación, vi) la importación,
para estos fines del producto objeto de la patente;”	vii) la posesión para cualquiera de los fines mencionados en los puntos i) a vi), supra.”

9. Puede observarse que no existen diferencias sustanciales entre los derechos conferidos por ambos sistemas. Por consiguiente, los actos que requieren la autorización del obtentor requerirán asimismo la autorización del titular de la patente y viceversa. Un problema que

¹ Este derecho, al igual que los demás derechos conferidos en virtud de este Acuerdo en relación con el uso, la venta, la importación u otra distribución de productos, está sujeto a las disposiciones del Artículo 6.

puede plantearse en relación con una variedad protegida que contenga un elemento o elementos patentados es que se requiera la autorización tanto del obtentor como del titular o titulares de la patente. No obstante, en la práctica, lo más probable es que la autorización sea concedida únicamente por una de las partes para cada variedad.

Excepciones a los derechos conferidos

10. En contraposición a la estrecha correspondencia que existe entre los dos sistemas en términos de los derechos conferidos, existe una diferencia fundamental respecto del carácter de las excepciones a los derechos conferidos. Esta diferencia se explica a continuación:

Excepciones al derecho de obtentor

11. El Artículo 15.1) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV establece que:

- “1) [*Excepciones obligatorias*] El derecho de obtentor no se extenderá
- i) a los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales,
 - ii) a los actos realizados a título experimental, y
 - iii) a los actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades así como, a menos que las disposiciones del Artículo 14.5) sean aplicables, a los actos mencionados en el Artículo 14.1) a 4) realizados con tales variedades.”

12. La excepción con objeto de crear nuevas variedades, contemplada en el Artículo 15.1)iii) es un aspecto fundamental del sistema de protección de las variedades vegetales de la UPOV. Esta excepción se conoce como la “exención del obtentor” y confirma que la verdadera evolución del fitomejoramiento -que debe ser el objetivo de los derechos de propiedad intelectual en este ámbito- se basa en el acceso a las últimas mejoras y variaciones. Es preciso poder acceder a todo el material de fitomejoramiento en forma de variedades modernas, variedades locales y especies silvestres, a fin de realizar progresos significativos, que sólo serán factibles si las variedades protegidas están disponibles a los fines del fitomejoramiento.

13. La exención del obtentor optimiza el mejoramiento de las variedades garantizando que las fuentes de germoplasma permanezcan a disposición de la comunidad de obtentores. La exención contribuye asimismo a garantizar que se amplíen y se mantengan las bases genéticas del fitomejoramiento, adoptándose así un enfoque global al fitomejoramiento, sostenible y productivo a largo plazo. En resumen, se trata de un aspecto esencial de un sistema eficaz de protección de las variedades vegetales destinado a alentar la creación de obtenciones vegetales, en beneficio de la sociedad.

Excepciones a los derechos conferidos por las patentes

14. El Artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que:

- “Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.”

15. Los tratados multilaterales abiertos en el ámbito de las patentes no prevén el alcance de las limitadas excepciones relativas a la utilización de productos o procesos patentados.² Por consiguiente, resulta necesario remitirse a la legislación nacional o regional en materia de patentes y a la jurisprudencia pertinente.

16. Varias leyes establecen que los derechos conferidos por una patente no deben extenderse a actos realizados a los fines de la investigación o con fines experimentales relacionados con la materia de la invención patentada. Algunos sistemas nacionales distinguen entre el uso experimental a los fines de adquirir conocimientos científicos adicionales y los usos destinados a obtener autorización para la comercialización u otro tipo de autorización (por ejemplo, la aprobación para la comercialización de medicamentos genéricos). En otros sistemas se considera que los usos de la patente a los fines de la selección y la evaluación no pueden considerarse excepciones aceptables.

17. Los sistemas nacionales que prevén una amplia excepción para la investigación requerirán que la investigación o los experimentos se orienten a la adquisición de información y en dichas situaciones únicamente se prohibirá el “uso comercial”³.

Problemas que se derivan de la falta de una exención del obtentor en el sistema de patentes

18. La falta de una exención del obtentor en el sistema de patentes plantea dos problemas principales. En primer lugar existe un desequilibrio en la obligación de retribuir al titular del derecho sobre el producto inicial (como por ejemplo, el elemento patentado o la variedad protegida). Esto está contemplado en la disposición sobre las variedades esencialmente derivadas, del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. En segundo lugar, existe el riesgo de que la presencia de elementos patentados en una variedad invalide la exención del obtentor. A continuación se explican estas cuestiones:

Retribución equitativa a los respectivos titulares de derechos (variedades esencialmente derivadas)

19. El desequilibrio que existe entre las excepciones en virtud del sistema de patentes y el sistema de la UPOV ya se conocía cuando se elaboró el Acta de 1991 del Convenio. En particular, se reconoció que, en virtud de la exención del obtentor, el titular de una patente sobre un gen (Gen 1) podía insertar su gen en una variedad protegida (Variedad A) a fin de crear y proteger una nueva variedad (Variedad B) sin obligación alguna de retribuir al titular de la Variedad A. No obstante, si el titular de la Variedad A deseaba insertar el Gen 1 en su variedad a fin de crear una nueva Variedad C, tendría que solicitar la autorización del titular de la patente del Gen 1 y, con toda probabilidad, únicamente la recibiría si el titular de la patente tenía garantías de que recibiría una retribución adecuada.

² El Artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1967 (Convenio de París) establece limitaciones al derecho exclusivo conferido por la patente en ciertos casos de interés público, a fin de salvaguardar la libertad de transporte. Estas excepciones no son directamente pertinentes para la interfaz objeto de este documento.

³ Dos decisiones recientes: una del Tribunal Supremo japonés en 1999 y otra del Tribunal Constitucional alemán en 2000 abogaron por una excepción amplia a los fines de la investigación.

20. Para solucionar este desequilibrio, el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV introdujo una disposición relativa a las variedades esencialmente derivadas. Esta disposición (véase el Artículo 14.5) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV) establece que el alcance del derecho de obtentor para una variedad se extiende a cualquier variedad que se derive esencialmente de la misma. Una variedad esencialmente derivada es una variedad que se deriva predominantemente de una variedad inicial y conserva las características esenciales de la variedad inicial. El Acta de 1991 establece en su Artículo 14.5)c) que “las variedades esencialmente derivadas podrán obtenerse, por ejemplo, por ...transformaciones por ingeniería genética.” La inclusión de esta disposición restablece cierto equilibrio entre el sistema de patentes y el sistema de la UPOV. Así pues, en el ejemplo anteriormente citado, el titular de la patente sobre el Gen 1 no podrá explotar su nueva Variedad B sin la autorización del titular de la Variedad A, suponiendo que la Variedad B se considere esencialmente derivada.

21. Una vez establecido que el concepto de variedad esencialmente derivada restablece cierto equilibrio entre los dos sistemas, cabe señalar que subsisten diferencias importantes y significativas entre la disposición relativa a las variedades esencialmente derivadas en el sistema de la UPOV y el derecho conferido en virtud de una patente. La disposición relativa a las variedades esencialmente derivadas *no* impide la creación de la nueva Variedad B; se limita a requerir que se obtenga la autorización del titular de la Variedad A para permitir su explotación. Esto significa que se conserva la esencia de la exención del obtentor, a saber, se mantiene el acceso a los fines del fitomejoramiento. Si la nueva Variedad B representa una mejora significativa en relación con otras variedades, es muy probable que el titular de la variedad y el titular de la patente lleguen a un acuerdo mutuamente beneficioso para explotar la variedad.

22. Por el contrario, en virtud del sistema de patentes, con toda probabilidad se requerirá que se obtenga la autorización del titular de la patente sobre el Gen 1 *antes de poder emprender cualquier labor de fitomejoramiento*. En dichas circunstancias, es mucho más difícil que el titular de la variedad y el titular de la patente lleguen a un acuerdo debido a la dificultad de estimar el valor de la variedad final.

23. No siempre se reconoce la diferencia fundamental que existe entre los dos sistemas y se han elaborado mecanismos, como los acuerdos de licencias cruzadas obligatorias entre los titulares de la patente y los titulares del derecho de obtentor para intentar restablecer el equilibrio. No obstante, el problema no podrá resolverse mediante licencias cruzadas obligatorias, a menos que se garantice que el sistema de patentes permite la libre creación de nuevas variedades hasta la etapa de explotación del modo que estipula el Convenio de la UPOV.

24. Al permitir la creación de variedades hasta su explotación comercial, el Convenio de la UPOV invalida la necesidad de una licencia obligatoria salvo por restringidas razones de interés público, que se invocan en el Artículo 17.1) del Acta de 1991. No existe la necesidad de introducir un mecanismo de licencia obligatoria sobre la base de un avance técnico importante de una importancia económica considerable, tal como figura en el Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo 31.1)i)) ya que, si la nueva variedad pasa dicha prueba, esto supondrá un incentivo considerable para que el titular de la patente y el titular de la variedad lleguen a un acuerdo mutuamente beneficioso. Si no puede alcanzarse un acuerdo mutuamente provechoso, es poco probable que la variedad pueda representar un avance técnico importante de importancia económica considerable.

25. En conclusión, cabe resaltar que un principio básico de la exención del obtentor, que permite la creación de obtenciones vegetales utilizando para ello variedades protegidas, no se ve afectado por el concepto de variedad esencialmente derivada y que la introducción de este concepto mantiene el acceso a todas las variedades a los fines del fitomejoramiento ofreciendo por añadidura un mecanismo para garantizar una retribución conveniente a los obtentores. Por el contrario, el sistema de patentes no prevé disposiciones específicas sobre el libre acceso al material vegetal a los fines de la creación de nuevas variedades.

Negación de la exención del obtentor por los elementos patentados dentro de las variedades

26. La situación anteriormente descrita tiene como punto de partida al titular de una patente con un gen y al titular de una variedad con una variedad protegida. No obstante, resulta evidente que puede presentarse otra situación en la que exista una variedad protegida que contenga un elemento patentado -imaginemos a los fines del debate, un gen. La patente tiene por objeto proteger al creador del gen, y el derecho de obtentor, proteger al creador de la combinación única de germoplasma vegetal que constituye la variedad. No obstante, bajo ciertas circunstancias, la falta de una exención del obtentor en el sistema de patentes podría, indirectamente, restringir el ejercicio de la exención del obtentor para la variedad protegida.

27. Si una variedad (variedad X) contiene un gen patentado, el obtentor deberá evaluar si el proceso de obtención de una nueva variedad (variedad Y) utilizando la variedad X como parental infringiría la patente que protege al gen. Pueden presentarse varios casos:

Caso 1: El hecho de utilizar la variedad X, que contiene el gen patentado, para cruzarla con otra variedad infringe la patente. En este caso, ya no existe ninguna exención del obtentor en relación con la variedad X puesto que no puede utilizarse para crear otras variedades sin la autorización del titular de la patente.

Caso 2: El hecho de utilizar la variedad X en un programa de fitomejoramiento no infringe la patente pero sí lo hace el examen y la evaluación de la variedad Y. En este caso, ya no existe ninguna exención del obtentor en relación con la variedad X puesto que no puede utilizarse para crear otras variedades sin la autorización del titular de la patente.

Caso 3: El hecho de utilizar la variedad X en un programa de fitomejoramiento no infringe la patente, pero sí lo hace el examen y la evaluación de la variedad Y. No obstante, con anterioridad al examen y a la evaluación de la variedad Y el gen patentado ha sido eliminado. En este caso, la exención del obtentor no se pierde completamente pero, en la práctica, se ve inhibida.

28. Resulta evidente que, si bien el objetivo de la patente en la variedad X consiste únicamente en proteger al gen, de hecho ha conferido la protección a la variedad X y, como resultado, ha invalidado la exención del obtentor.

29. La rápida evolución de la ingeniería genética permite prever que, en el futuro inmediato, cada vez más variedades vegetales contendrán elementos patentados. Esto traerá como consecuencia la pérdida de la exención del obtentor, que es un principio esencial del sistema de protección de obtenciones vegetales de la UPOV.

30. Tal como se explica en el párrafo 14, las excepciones a los derechos conferidos por una patente en virtud del Artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC no son específicos. Esto

significa que pueden interpretarse de manera tal que no socaven el sistema de protección de variedades vegetales de la UPOV y, en particular, la exención del obtentor.

31. La interpretación del Artículo 30 de manera que proporcione una exención del obtentor es coherente con los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC, cuyo Artículo 7 establece que “La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la *promoción de la innovación tecnológica* y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico, y el *equilibrio de derechos y obligaciones*” (la cursiva es nuestra). Asimismo, los principios contenidos en el Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo 8.2)) incluyen que “Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o *redundan en detrimento de la transferencia internacional de tecnología*” (la cursiva es nuestra).

32. *Se invita al Comité a tomar nota:*

a) *de que la disposición sobre las variedades esencialmente derivadas en el Convenio de la UPOV proporciona un mecanismo para retribuir a los obtentores que, a diferencia del sistema de patentes, garantiza que no se inhiba la creación de nuevas variedades.*

b) *de las posibles deficiencias en el mecanismo de concesión de licencias cruzadas obligatorias como medio para paliar la falta de una exención del obtentor en el sistema de patentes;*

c) *de las consecuencias que podría tener para el fitomejoramiento que se negase la exención del obtentor cuando existan elementos patentados en variedades vegetales y;*

d) *a examinar las medidas apropiadas para paliar las consecuencias adversas que podría sufrir la exención del obtentor.*

[Fin del documento]