



CAJ/36/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 27 de agosto de 1996

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
GINEBRA

COMITÉ ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

Trigésima sexta sesión

Ginebra, 21 de octubre de 1996

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELLECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO
("ACUERDO SOBRE LOS ADPIC") Y LA PROTECCIÓN
DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

Documento preparado por la Oficina de la Unión

1. En su quincuagésimo primer período de sesiones, el Comité Consultivo abordó el tema del Acuerdo sobre los ADPIC y la protección de las obtenciones vegetales sobre la base del documento CC/51/3, cuya Parte I trata de la cuestión de si una forma *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales constituye una forma de "propiedad intelectual" como se define en el Artículo 1.2 del Acuerdo sobre los ADPIC. Varios delegados solicitaron que esa cuestión fuera examinada con mayor detenimiento por el Comité Administrativo y Jurídico (denominado en adelante "el Comité"). En consecuencia, en el Anexo I a este documento figura la Parte I del documento CC/51/3.
2. La cuestión fundamental que plantea la Parte I del documento CC/51/3 es saber si el Acuerdo sobre los ADPIC crea o no obligaciones para los Estados miembros de la UPOV, obligaciones que pudieran requerir la modificación de sus leyes vigentes que están en conformidad con el Convenio de la UPOV. Las opiniones están divididas a este respecto. Algunas delegaciones sugirieron que el Acuerdo sobre los ADPIC no crea obligaciones con respecto a los sistemas *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales, mientras que otras opinaban lo contrario.
3. De no crear obligaciones, se diría que el Artículo 63.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece que los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) notifiquen

las leyes y reglamentos relacionados con “los derechos de propiedad intelectual”, no es aplicable a los sistemas *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales. En consecuencia, no habría obligación de notificar las leyes relacionadas con dichos sistemas.

4. Asimismo, el Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece que los Miembros de la OMC concedan el trato de la nación más favorecida a otros Miembros de la OMC, no sería aplicable a los sistemas *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales. En consecuencia, resultaría innecesario que los Estados miembros de la UPOV intentaran aprovecharse de las exenciones de las disposiciones del Artículo 4 con respecto a

“toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro [de la OMC] que:

[...]

d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor [el 1 de enero de 1995] del Acuerdo sobre la OMC, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros.”

5. La obligación de notificar las leyes y los reglamentos de propiedad intelectual al Consejo de los ADPIC entró parcialmente en vigor para los países desarrollados Miembros de la OMC, el 31 de enero de 1996. En consecuencia, conviene saber qué países desarrollados Estados miembros de la UPOV han [o, implícitamente, no han] notificado su ley de protección *sui generis* de las obtenciones vegetales al Consejo de los ADPIC. Asimismo, convendría saber qué Estados miembros de la UPOV han considerado necesario notificar y justificar una (posible) desviación del trato de la nación más favorecida sobre la base de su condición de parte en el Acta de 1978 del Convenio de la UPOV (que permite a los Estados miembros supeditar el acceso a la protección de los nacionales de otros Estados miembros de la UPOV a la reciprocidad). Dichas notificaciones parecen estar relacionadas con la postura de los Estados miembros respecto de si el Acuerdo sobre los ADPIC crea o no obligaciones por lo que a los sistemas *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales se refiere.

6. Los Estados miembros de la UPOV que han notificado sus leyes en virtud del Artículo 63.2 o hecho una comunicación en virtud del Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC hasta el 31 de agosto de 1996 figuran en el Anexo II a este documento.

7. Se ha presentado un razonamiento relacionado con el impacto del Acuerdo sobre los ADPIC sobre las leyes que están en conformidad con el Acta de 1978 del Convenio de la UPOV al que no se hizo referencia en el documento CC/51/3. La primera frase del Artículo 1.3 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que “los Miembros [de la OMC] concederán a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el presente Acuerdo.” Se ha sugerido que, dado que el Artículo 27.3)b) dispone la protección de las obtenciones vegetales “mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste,” los Miembros de la OMC están obligados a conceder la protección de las obtenciones vegetales a los nacionales de otros Miembros de la OMC independientemente de la postura de si los sistemas *sui generis* constituyen o no una forma de protección de propiedad intelectual a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC, e

independientemente de las disposiciones del Artículo 3 (trato nacional) o del Artículo 4 (trato de la nación más favorecida).

8. *Se invita al Comité a tomar nota de la información que figura en el Anexo II y a considerar las cuestiones propuestas en el presente documento.*

[Siguen dos Anexos]

EXTRACTO DEL DOCUMENTO CC/51/3

[...]

¿Puede decirse que una forma *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales constituye una forma de propiedad intelectual (como lo define el Acuerdo sobre los ADPIC)?

4. La Parte I del Acuerdo sobre los ADPIC comprende Disposiciones Generales y Principios Básicos, y el párrafo 2 de su Artículo 1 establece que, a los efectos del Acuerdo, la expresión *propiedad intelectual* abarca *todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las Secciones 1 a 7 de la Parte II [del Acuerdo]*. Los temas de las Secciones 1 a 7 de la Parte II son, respectivamente, derecho de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, y protección de la información no divulgada. No existe ninguna sección que trate de la protección de las obtenciones vegetales.

5. La Sección 5 del Acuerdo se refiere a las patentes. Su Artículo 27, párrafo 1, estipula que *... las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología...* No obstante, el párrafo 3 del Artículo 27 dispone que los Miembros de la OMC *podrán ... excluir de la patentabilidad:*

“a) ...

“b) 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. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.”

6. Se plantea la cuestión de saber si, en la Sección relativa a las patentes, la estipulación “protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste” hace que dicho sistema *sui generis* esté comprendido en “todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las Secciones 1 a 7 de la Parte II,” es decir, en la definición de propiedad intelectual del Artículo 1.

7. Por una parte, se puede decir que el objetivo principal del Acuerdo sobre los ADPIC es ocuparse de las categorías de propiedad intelectual de las que trata cada sección de la Parte II; dondequiera que resulta apropiado, se hace referencia a los tratados internacionales de propiedad intelectual pertinentes, mientras que las referencias al Convenio de la UPOV brillan por su ausencia. Por otra, puede parecer extraño que el Acuerdo sobre los ADPIC establezca una norma (“la necesidad de un sistema eficaz *sui generis*” relativo a la protección de las obtenciones vegetales), y no considere la protección de las obtenciones vegetales como una forma de propiedad intelectual, a los efectos del Acuerdo, de manera que esté incluida en las

Disposiciones Generales y Principios Básicos de la Parte I, y en las disposiciones de las Partes III a VI del Acuerdo.

8. Los debates durante la trigésimo cuarta sesión del Comité Administrativo y Jurídico pusieron de manifiesto la divergencia de opiniones entre los Estados miembros de la UPOV respecto a la mencionada cuestión. Las delegaciones que no consideraban que los sistemas *sui generis* constituyen un tipo de propiedad intelectual a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC expresaron los siguientes criterios:

a) La protección de las obtenciones vegetales constituye un tipo de propiedad intelectual pero el Acuerdo sobre los ADPIC no trata de todos los aspectos de la propiedad intelectual (véase Artículo 1.2)).

b) No se menciona la protección de las obtenciones vegetales como ámbito en el que el Acuerdo sobre los ADPIC crea obligaciones. La protección de las obtenciones vegetales sólo se menciona incidentemente en el Artículo 27.3)b).

c) El Acuerdo sobre los ADPIC da por supuesta la existencia de sistemas *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales (en el mundo, todos esos sistemas están en conformidad con o se considera que están en conformidad con o esencialmente están en conformidad con el sistema de la UPOV), pero no regula la protección de las obtenciones vegetales.

d) El Artículo 27 se refiere a la protección de las patentes. Los sistemas *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales sólo se mencionan incidentemente como excepción a la regla relativa a las excepciones de la patentabilidad.

e) El Artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC establece la norma general relativa al trato nacional. Hace excepciones a la regla con respecto a las disposiciones de convenios de propiedad intelectual que se apartan de la norma. No se ha hecho ninguna excepción con respecto al Convenio de la UPOV que también incluye una disposición relacionada con el trato nacional que difiere de la disposición del Acuerdo sobre los ADPIC.

f) El proceso de negociación y la estructura del Acuerdo sobre los ADPIC sugieren que sus disposiciones no se refieren a sistemas *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales.

9. En apoyo de la idea de que la protección de las obtenciones vegetales no forma parte de la definición de propiedad intelectual, a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC, una delegación hizo saber que, cuando las obtenciones vegetales están protegidas por una patente, todas las disposiciones generales y de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC son plenamente aplicables; resulta extraño que un Estado pueda eludir todas las obligaciones generales y de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC relacionadas con las obtenciones vegetales, simplemente eligiendo una forma *sui generis* de protección.

10. Además, cabe mencionar que

a) El Artículo 27.3)b) permite a los Estados proteger las obtenciones vegetales mediante cualquier combinación de patente o protección de las obtenciones vegetales; en Estados en los que se permite la protección mediante patente para ciertas especies (generalmente para especies para las que no se dispone de protección para las obtenciones vegetales), el Acuerdo sobre los ADPIC se aplicaría a ciertas especies pero no a otras.

b) A pesar de que la referencia a un sistema *sui generis* de protección se presenta como una excepción a la regla que dispone que las patentes se otorguen en todos los campos de la tecnología, el efecto esencial del Artículo 27.3)b) es crear una importante obligación independiente. Para muchos Estados, implicará la creación de una forma de protección de la propiedad intelectual completamente nueva. Lo que va en contra de la sugerencia de que el Acuerdo sobre los ADPIC no crea obligaciones en el ámbito de las obtenciones vegetales.

c) La Parte I, Disposiciones Generales y Principios Básicos, la Parte III, Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, la Parte IV, Adquisición y Mantenimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual y Procedimientos Contradictorios Relacionados, la Parte V, Prevención y Solución de Diferencias, pueden aplicarse, de forma bastante apropiada, a los sistemas *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales, si se considera que dichos sistemas son un tipo de propiedad intelectual a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC. En efecto, podría argüirse que estas disposiciones deberían aplicarse dado que, actualmente, representan normas mínimas, generalmente aceptadas relacionadas con todos los derechos de propiedad intelectual.

d) La aplicación literal exacta de la definición de propiedad intelectual, mencionada en el Artículo 1.2) del Acuerdo sobre los ADPIC (“... la expresión *propiedad intelectual* abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las Secciones 1 a 7 de la Parte II”), siempre que aparece la expresión *propiedad intelectual* sobre la base de que los sistemas *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales no son “objeto de la Sección 5”, podría tener las siguientes consecuencias:

i) el Artículo 3, Trato nacional no sería aplicable a dichos sistemas *sui generis*;
ii) el Artículo 4, Trato de la nación más favorecida, no sería aplicable;
iii) el Párrafo 1 del Artículo 8, relativo a las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, podría ser aplicable.

iv) La Sección 8, Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales, y las Partes III, Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y Parte IV, Adquisición y Mantenimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual y Procedimientos Contradictorios Relacionados, no serían aplicables.

v) El Artículo 63, Transparencia, que establece la publicación de leyes y reglamentos, así como la notificación de los mismos al Consejo de los ADPIC, no sería aplicable.

vi) El Artículo 64, relativo a la “Solución de Diferencias”, podría ser aplicable.

vii) El Artículo 65 (salvo el Párrafo 4 relativo a las patentes de productos), relativo a las disposiciones transitorias, sería aplicable.

viii) La primera frase del Artículo 67, que trata de la cooperación técnica con los países en desarrollo o países menos adelantados Miembros, sería aplicable.

ix) Una parte de la primera frase del Artículo 68 (“El Consejo de los ADPIC supervisará la aplicación de este Acuerdo y, en particular, el cumplimiento por los Miembros de las obligaciones que les incumben en virtud del mismo...”), sería aplicable.

x) Los Párrafos 1, 2 (parcialmente), 3 y 4 del Artículo 70, relativo a la protección de la materia existente, serían aplicables.

11. Puede parecer extraño que el Consejo de los ADPIC tenga la obligación de supervisar las disposiciones relativas a la protección de las obtenciones vegetales, en virtud del Artículo 68, y que esté parcialmente desprovisto de los medios para hacerlo como consecuencia de la mencionada interpretación estricta del lenguaje del Artículo 63. No obstante, cabe mencionar que el Consejo de los ADPIC, al establecer las disposiciones administrativas para la notificación de las leyes de propiedad intelectual a la OMC, supuso que la obligación de notificar, de conformidad con el Artículo 63, abarca las leyes que prevén una forma *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales. Asimismo, cabe mencionar que, al establecer su acuerdo de cooperación con la OMPI, la OMC solicitó que la OMPI participe en la notificación de leyes relacionadas con los sistemas *sui generis* de la protección de las obtenciones vegetales.

12. El Artículo 4 dispone que los miembros de la OMC concedan el trato de la nación más favorecida a otros miembros de la OMC por lo que a la propiedad intelectual se refiere. Queda exento de esta obligación el trato concedido por un miembro a nacionales de otro miembro “... que se derive de acuerdos internacionales relativos a la *propiedad intelectual* (énfasis añadido) que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo del los ADPIC...” Una serie de Estados miembros de la UPOV han notificado sus sistemas de protección de las obtenciones vegetales al Consejo de los ADPIC, a los efectos del Artículo 4. Probablemente, consideran que la expresión “propiedad intelectual”, al menos a los efectos del Artículo 4, incluye su sistema *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales.

13. Los comentarios que figuran en los párrafos 3 a 12 interesarán a los Estados miembros que estén considerando si deben o no modificar las leyes nacionales relativas a la protección de las obtenciones vegetales para que estén en conformidad con las Partes I y III a VII del Acuerdo sobre los ADPIC. Es sabido que la cuestión sólo puede resolverse mediante los procedimientos de la OMC.

[...]

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

NOTIFICACIONES HECHAS A LA OMC
(al 31 de agosto de 1996)

Estados miembros de la UPOV que han notificado leyes de protección de las obtenciones vegetales en virtud del Artículo 63.2 del Acuerdo sobre los ADPIC	Estados miembros de la UPOV que han notificado el Convenio de la UPOV en virtud del Artículo 4.d) del Acuerdo sobre los ADPIC
Australia	
Austria	
República Checa	República Checa
Dinamarca	Dinamarca
Finlandia	
Francia	Francia
Alemania	Alemania
Irlanda	
Italia	Italia
Japón	
Nueva Zelandia	
Noruega	Noruega
España	
Sudáfrica	
Suecia	Suecia
Suiza	Suiza
Reino Unido	
Estados Unidos de América	
(18)	(8)

[Fin del documento]