



CAJ/38/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 3 de febrero de 1998

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
GINEBRA

COMITÉ ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

Trigésima octava sesión
Ginebra, 2 de abril de 1998

EL EXAMEN POR EL CONSEJO DE LOS ADPIC, EN 1999, DEL ARTÍCULO 27.3.b)
DEL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

Documento preparado por la Oficina de la Unión

Introducción

1. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los ADPIC) constituye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (en adelante denominado "Acuerdo sobre la OMC"), que se concluyó el 15 de abril de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995. El Acuerdo sobre los ADPIC es una parte integrante del Acuerdo sobre la OMC y obliga a todos los Miembros de la OMC (véase el Artículo II.2 del Acuerdo sobre la OMC).
2. El Acuerdo sobre los ADPIC exige a los Estados miembros de la OMC la protección de la propiedad intelectual (esta expresión se define en el Artículo 1.2 del Acuerdo) de conformidad con las disposiciones del Acuerdo. La Sección 5 del Acuerdo (que incluye los Artículos 27 a 34) se refiere a las patentes. En el Anexo I figura el texto completo del Artículo 27.
3. Si bien el Artículo 27.3.b) permite a los miembros excluir de la patentabilidad ciertas plantas y animales y ciertos procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, no obstante cualquier exclusión de las mencionadas, establece que los

miembros de la OMC “otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste.” En el presente documento, esta exigencia en particular se denominará en adelante “la cláusula”. Se prevé expresamente que las disposiciones del inciso b) del Artículo 27.3) serán objeto de examen cuatro años después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, es decir, después del 1 de enero de 1999. El inciso b) del Artículo 27.3) es una de las únicas dos disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que se prevé específicamente que serán objeto de examen. La otra disposición de esa índole se encuentra en el apartado 2 del Artículo 24 y atañe a las indicaciones geográficas.

4. Otras disposiciones generales relativas al examen figuran en el Artículo 71 del Acuerdo sobre los ADPIC. En el Anexo II figura el texto de este Artículo. El período de transición mencionado en el Artículo 71 concluye el 1 de enero del año 2000, y en ese momento se realizará un examen general de la *aplicación* del Acuerdo sobre los ADPIC.

5. El Artículo 27.3.b) del Acuerdo sobre los ADPIC convoca a un “examen”. Si de las tareas de examen surgieran propuestas de enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC, el procedimiento de enmienda sería el que figura en el Artículo X del Acuerdo sobre la OMC.

6. En el Anexo III figura el texto completo del Artículo X del Acuerdo sobre la OMC. Las disposiciones son complejas. Sin embargo, parecería que para hacer efectiva una enmienda al Artículo 27.3.b) deben cumplirse las siguientes condiciones:

a) Un miembro de la OMC o del Consejo de los ADPIC debe presentar la enmienda propuesta a la Conferencia Ministerial (que se reúne al menos una vez cada dos años).

b) La propuesta se someterá a la aceptación de los miembros de la OMC, bien si existe consenso, bien si una mayoría de dos tercios se manifiesta a favor de ello en la Conferencia Ministerial.

c) i) Si la enmienda propuesta no altera “los derechos y obligaciones” de los miembros de la OMC, surtirá efecto para *todos* los miembros tras su aceptación por dos tercios de éstos;

ii) si por su naturaleza la enmienda propuesta alterarse dichos derechos y obligaciones,

1. surtirá efecto para los miembros que la hayan aceptado tras su aceptación por dos tercios de los miembros, y después, para cada uno de los demás miembros, tras su aceptación por él, o

2. [eventualmente], una mayoría de tres cuartos de la Conferencia Ministerial de la OMC podrá decidir que “surtirá efecto para todos los miembros tras su aceptación por dos tercios de éstos” (véase la última frase del Artículo X.1).

7. De lo antedicho se desprende claramente que sería necesario el respaldo de una mayoría considerable de los miembros de la OMC antes de que pueda adoptarse cualquier enmienda del Artículo 27.3.b), como el resultado del examen. Asimismo, llevaría tiempo, puesto que la Conferencia Ministerial no se reúne con frecuencia. Con probabilidad, toda propuesta

específica de examen del Artículo 27.3.b) quedará incluida en el examen general de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, que comenzará el 1 de enero del año 2000. Habida cuenta de la índole general de la OMC, que ofrece un foro para un amplio espectro de negociaciones sobre el comercio, parece poco probable que se acuerde una enmienda del Artículo 27.3.b) al margen de otras cuestiones.

Enmiendas posibles del Artículo 27.3.b)

8. El Artículo 27.3.b) atañe a las patentes y únicamente en forma incidental a la protección de las obtenciones vegetales. De hecho, no existe consenso sobre la cuestión de si la protección de las obtenciones vegetales es una forma de propiedad intelectual a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC (para un debate sobre el tema véanse el documento CAJ/34/3 y el documento CAJ/34/5, párrafos 78 a 105). Sin embargo, casi todas las enmiendas propuestas del Artículo 27.3.b) parecerían encerrar la capacidad potencial de repercutir en el sistema de la UPOV de protección de las obtenciones vegetales.

9. El hecho de que se prevea que el Artículo 27.3.b) sea objeto de examen sugiere que la disposición se acordó con dificultad. Si originalmente se acordó con dificultad, parece poco probable que, en el entretanto, las cuestiones subyacentes hayan pasado a ser más fáciles de solucionar. En los comentarios que se ofrecen en los párrafos siguientes, se indican algunas de las posibles enmiendas del Artículo 27.3.b) que podrían proponerse. La lista de dichas enmiendas no es, y no puede ser, exhaustiva. Las posibles enmiendas se presentan como una base para el debate.

i) Eliminar el Artículo 27.3.b)

La eliminación de esta disposición significaría que los miembros de la OMC estarían obligados a conceder patentes para las plantas y los animales sin exclusión alguna. No existiría referencia específica a la protección de las obtenciones vegetales.

ii) Enmendar el Artículo 27.3.b) de manera de permitir sólo la exclusión de las “variedades vegetales y razas animales”, en lugar de las “plantas y animales”

En virtud de esta posible enmienda, se exigiría a los miembros de la OMC que concedieran patentes de invención respecto de las “plantas” y los “animales”. Ello sería comparable a reproducir la sustancia del Artículo 53.b) del Convenio sobre la Patente Europea. De mantenerse la cláusula, aún se exigiría a los miembros que otorguen protección a las obtenciones vegetales.

iii) Definir “planta”, “animal”, “microorganismos” y “procedimientos esencialmente biológicos”

Algunos países pueden estar interesados en ampliar la exclusión permitida de las plantas, mediante la exclusión de las líneas celulares, o las secuencias de ADN de algunas categorías de plantas, de los “microorganismos”. Las definiciones podrían utilizarse para ampliar o reducir la exclusión permitida de la concesión de patente.

iv) Eliminar la cláusula

Si se eliminara la cláusula, los países podrían excluir ciertas plantas y animales de la concesión de patente y no tendrían obligación de proteger las obtenciones vegetales.

v) Definir los elementos de un sistema eficaz de protección *sui generis* de las obtenciones vegetales

Podría establecerse nuevamente cualquier definición, o podría procurarse que incorporara las disposiciones de un convenio de adopción generalizada.

vi) Confirmar que la protección de las obtenciones vegetales es una forma de protección de la propiedad intelectual, de manera de exigir la aplicación de las disposiciones generales del Acuerdo sobre los ADPIC

10. De esta lista no exhaustiva de posibles enmiendas, los puntos v) y vi) parecen ser, con mucho, los más susceptibles de recoger un respaldo generalizado. Es llamativa la ausencia de cualquier referencia al Convenio de la UPOV en el Acuerdo sobre los ADPIC, contrariamente a las referencias expresas, por ejemplo, al Convenio de París (1967), al Convenio de Berna (1971) y a ciertos otros convenios de propiedad intelectual. Esta ausencia de una referencia expresa al Convenio de la UPOV impulsó algunos círculos a sugerir no sólo que los sistemas *sui generis* distintos del que ofrece el Convenio de la UPOV pueden cumplir con lo que dispone la cláusula, sino también que los “derechos de los agricultores”, o algunos sistemas de protección de las variedades locales o los recursos genéticos podrían constituir un sistema *sui generis* eficaz a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC. La mayoría de las sugerencias de este tipo son forzadas y no tienen en cuenta que las disposiciones del Artículo 27.3.b) se refieren a la protección de las *obteniciones vegetales* y que la cláusula debe interpretarse en el contexto de un acuerdo que atañe a los derechos de propiedad intelectual y de un Artículo que reconoce la concesión de patentes en todos los campos de la tecnología. Si se acepta que un sistema *sui generis* eficaz debe brindar protección en forma de un derecho de propiedad intelectual a las personas que crean nuevas variedades vegetales, resulta particularmente interesante definir los elementos esenciales de un sistema *sui generis* eficaz mediante una referencia adecuada al Convenio de la UPOV.

11. Una pregunta que se plantea a menudo ante la Oficina de la Unión concierne al significado de “un sistema *sui generis* eficaz”. ¿Un sistema conforme al Acta de 1978 del Convenio de la UPOV constituye dicho sistema, o el Acta de 1991 estableció una nueva pauta internacional? Si la UPOV estableciera una posición respecto de esta cuestión, ¿podría aceptar que el Acta de 1978 encarna la esencia de un sistema *sui generis* eficaz? (en este contexto, véase la Parte II del documento CC/51/3). Hasta tanto el Acta de 1978 esté abierta a las adhesiones, difícilmente la UPOV asumirá la posición de que el Acta de 1978 no constituye un sistema *sui generis* eficaz, ni estaría interesada en hacerlo, puesto que queda claro que cuando se estableció el texto del Artículo 27.3.b) muchas de las principales partes interesadas en las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC eran Estados miembros de la UPOV y parte sólo en el Acta de 1978. Además, es preciso reconocer que no podría considerarse que los requisitos mínimos absolutos del Acta de 1978 y de la de 1991, en lo que concierne a los géneros y especies vegetales protegidos (en el caso del Acta de 1978 un mínimo inicial de cinco géneros o especies vegetales que aumenta progresivamente, en un plazo de ocho años, hasta alcanzar el número de 24, y en el caso del Acta de 1991 un mínimo

de 15 géneros y especies vegetales al momento de la adhesión) constituyan un sistema *sui generis* eficaz. ¿Cómo puede un sistema considerarse como completamente eficaz si no prevé protección para los obtentores de especie alguna?

12. Es necesario enfatizar que el reconocimiento del hecho obvio de que un sistema de protección de las obtenciones vegetales para resultar “eficaz” debe prever la protección de todos los géneros y especies de importancia no significa, en ningún sentido, que el sistema de la UPOV no sea eficaz. El Convenio de la UPOV, en todas sus Actas, prevé la posibilidad de otorgar protección a todos los géneros y especies vegetales. Si un Estado no dispone la protección de géneros y especies vegetales de importancia económica, lo ineficaz será la aplicación en ese Estado y no el Convenio de la UPOV.

13. Si bien podría no ser adecuado que la UPOV asuma una posición respecto de los aspectos del Artículo 27.3.b) relativos a las patentes, parecería totalmente adecuado que la UPOV respalde una enmienda de la cláusula que versa únicamente sobre la protección de las obtenciones vegetales. Una cláusula revisada del tipo de la siguiente podría recoger un apoyo amplio:

“Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema *sui generis* de protección conforme a los Artículos 5 a 14 y 38 del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV o mediante una combinación de aquéllas y éste. Los Miembros otorgarán dicha protección a todos los géneros y especies vegetales que revisten importancia económica en sus territorios. Las disposiciones de las Partes I, II (sólo el Artículo 40), III, IV, V, VI y VII se aplicarán a dichos sistemas *sui generis* como si se tratara de una categoría de propiedad intelectual de las especificadas en las Secciones 1 a 7 de la Parte II del presente Acuerdo.”

14. La cláusula enmendada se refiere a las disposiciones sustantivas del Acta de 1978 (es decir a las disposiciones que definen el “sistema de la UPOV”) con excepción de los Artículos 2, 3 y 4. No sería adecuado incluir en dicha cláusula enmendada referencias a

a) el Artículo 2, que limita las formas permitidas de protección, puesto que el Acuerdo sobre los ADPIC prevé la posibilidad de otorgar protección a las obtenciones vegetales mediante patentes normales de utilidad/industriales;

b) el Artículo 3, puesto que las disposiciones del Acta de 1978 sobre trato nacional difieren de las disposiciones correspondientes del Artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y son más limitadas que ellas;

c) el Artículo 4 que, si bien exige la aplicación progresiva de las disposiciones del Convenio al mayor número posible de géneros y especies botánicas, permite expresamente la protección de un número limitado de géneros y especies vegetales, y podría pensarse que permite que géneros y especies vegetales que revisten importancia económica permanezcan sin protección.

15. Si se considerara que el nivel mínimo de protección a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC debe ser el que prevé el Acta de 1991, sobre la base de un principio asimilable a los que se mencionan con anterioridad, se sugeriría como texto de la primera frase el siguiente:

“Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema *sui generis* de protección conforme a los Artículos 1, 2 y 5 a 22 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV o mediante una combinación entre aquéllas y éste.”

El resto de la cláusula sería igual al del ejemplo sugerido en relación con el Acta de 1978.

Otras consideraciones

16. Se ha expresado la opinión de que la inclusión de una referencia al Convenio de la UPOV en el Acuerdo sobre los ADPIC, en cierta forma, atribuiría jurisdicción al Consejo de los ADPIC en las cuestiones relativas a la protección de las obtenciones vegetales. Sin embargo, en realidad, la OMC y el Consejo de los ADPIC ya han asumido una cierta función de establecimiento de normas, en virtud del Artículo 27.3.b). De cara al futuro, no puede más que interesar a la UPOV, que esa función de establecimiento de normas esté ligada al Convenio de la UPOV.

[Siguen tres Anexos]

ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

Artículo 27

Materia patentable

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.* Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.
2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.
3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:
 - a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
 - 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.

[Sigue el Anexo II]

* A los efectos del presente artículo, todo Miembro podrá considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" son sinónimos respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "útiles".

ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

Artículo 71

Examen y modificación

1. El Consejo de los ADPIC examinará la aplicación de este Acuerdo una vez transcurrido el período de transición mencionado en el párrafo 2 del artículo 65. A la vista de la experiencia adquirida en esa aplicación, lo examinará dos años después de la fecha mencionada, y en adelante a intervalos idénticos. El Consejo podrá realizar también exámenes en función de cualesquiera nuevos acontecimientos que puedan justificar la introducción de una modificación o enmienda del presente Acuerdo.
2. Las modificaciones que sirvan meramente para ajustarse a niveles más elevados de protección de los derechos de propiedad intelectual alcanzados y vigentes en otros acuerdos multilaterales, y que hayan sido aceptadas en el marco de esos acuerdos por todos los Miembros de la OMC podrán remitirse a la Conferencia Ministerial para que adopte las medidas que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo X del Acuerdo sobre la OMC sobre la base de una propuesta consensuada del Consejo de los ADPIC.

[Sigue el Anexo III]

ACUERDO ESTABLECIENDO LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

Artículo X

Enmiendas

1. Todo Miembro de la OMC podrá promover una propuesta de enmienda de las disposiciones del presente Acuerdo o de los Acuerdos Comerciales Multilaterales del Anexo 1 presentándola a la Conferencia Ministerial. Los Consejos enumerados en el párrafo 5 del artículo IV podrán también presentar a la Conferencia Ministerial propuestas de enmienda de las disposiciones de los correspondientes Acuerdos Comerciales Multilaterales del Anexo 1 cuyo funcionamiento supervisen. Salvo que la Conferencia Ministerial decida un período más extenso, durante un período de 90 días contados a partir de la presentación formal de la propuesta en la Conferencia Ministerial toda decisión de la Conferencia Ministerial de someter a la aceptación de los Miembros la enmienda propuesta se adoptará por consenso. A menos que sean aplicables las disposiciones de los párrafos 2, 5 ó 6, en esa decisión se especificará si se aplicarán las disposiciones de los párrafos 3 ó 4. Si se llega a un consenso, la Conferencia Ministerial someterá de inmediato a la aceptación de los Miembros la enmienda propuesta. De no llegarse a un consenso en una reunión celebrada por la Conferencia Ministerial dentro del período establecido, la Conferencia Ministerial decidirá por mayoría de dos tercios de los Miembros si someterá o no a la aceptación de los Miembros la enmienda propuesta. A reserva de lo dispuesto en los párrafos 2, 5 y 6, serán aplicables a la enmienda propuesta las disposiciones del párrafo 3, a menos que la Conferencia Ministerial decida por mayoría de tres cuartos de los Miembros que se aplicarán las disposiciones del párrafo 4.
2. Las enmiendas de las disposiciones del presente artículo y de las disposiciones de los artículos que se enumeran a continuación surtirán efecto únicamente tras su aceptación por todos los Miembros:

Artículo IX del presente Acuerdo;
Artículos I y II del GATT de 1994;
Artículo II, párrafo 1, del AGCS;
Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.
3. Las enmiendas de las disposiciones del presente Acuerdo o de los Acuerdos Comerciales Multilaterales de los Anexos 1A y 1C no comprendidas entre las enumeradas en los párrafos 2 y 6, que por su naturaleza puedan alterar los derechos y obligaciones de los Miembros, surtirán efecto para los Miembros que las hayan aceptado tras su aceptación por dos tercios de los Miembros, y después, para cada uno de los demás Miembros, tras su aceptación por él. La Conferencia Ministerial podrá decidir, por mayoría de tres cuartos de los Miembros, que una enmienda hecha efectiva en virtud del presente párrafo es de tal naturaleza que todo Miembro que no la haya aceptado dentro del plazo fijado en cada caso por la Conferencia Ministerial podrá retirarse de la

- OMC o seguir siendo Miembro con el consentimiento de la Conferencia Ministerial.
4. Las enmiendas de las disposiciones del presente Acuerdo o de los Acuerdos Comerciales Multilaterales de los Anexos 1A y 1C no comprendidas entre las enumeradas en los párrafos 2 y 6, que por su naturaleza no puedan alterar los derechos y obligaciones de los Miembros, surtirán efecto para todos los Miembros tras su aceptación por dos tercios de éstos.
 5. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 *supra*, las enmiendas de las Partes I, II y III del AGCS y de los correspondientes Anexos surtirán efecto para los Miembros que las hayan aceptado tras su aceptación por dos tercios de los Miembros, y después, para cada Miembro, tras su aceptación por él. La Conferencia Ministerial podrá decidir, por mayoría de tres cuartos de los Miembros, que una enmienda hecha efectiva en virtud de la precedente disposición es de tal naturaleza que todo Miembro que no la haya aceptado dentro del plazo fijado en cada caso por la Conferencia Ministerial podrá retirarse de la OMC o seguir siendo Miembro con el consentimiento de la Conferencia Ministerial. Las enmiendas de las Partes IV, V y VI del AGCS y de los correspondientes Anexos surtirán efecto para todos los Miembros tras su aceptación por dos tercios de éstos.
 6. No obstante las demás disposiciones del presente artículo, las enmiendas del Acuerdo sobre los ADPIC que satisfagan los requisitos establecidos en el párrafo 2 del artículo 71 de dicho Acuerdo podrán ser adoptadas por la Conferencia Ministerial sin otro proceso de aceptación formal.
 7. Todo Miembro que acepte una enmienda del presente Acuerdo o de un Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 1 depositará un instrumento de aceptación en poder del Director General de la OMC dentro del plazo de aceptación fijado por la Conferencia Ministerial.
 8. Todo Miembro de la OMC podrá promover una propuesta de enmienda de las disposiciones de los Acuerdos Comerciales Multilaterales de los Anexos 2 y 3 presentándola a la Conferencia Ministerial. La decisión de aprobar enmiendas del Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 2 se adoptará por consenso y estas enmiendas surtirán efecto para todos los Miembros tras su aprobación por la Conferencia Ministerial. Las decisiones de aprobar enmiendas del Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 3 surtirán efecto para todos los Miembros tras su aprobación por la Conferencia Ministerial.
 9. La Conferencia Ministerial, previa petición de los Miembros partes en un acuerdo comercial, podrá decidir, exclusivamente por consenso, que se incorpore ese acuerdo al Anexo 4. La Conferencia Ministerial, previa petición de los Miembros partes en un Acuerdo Comercial Plurilateral, podrá decidir que se suprima ese Acuerdo del Anexo 4.
 10. Las enmiendas de un Acuerdo Comercial Plurilateral se registrarán por las disposiciones de ese Acuerdo.

[Fin del documento]