



TC/38/11

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 27 de febrero de 2002

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
GINEBRA

COMITÉ TÉCNICO

Trigésima octava sesión
Ginebra, 15 a 17 de abril de 2002

ASESORAMIENTO DEL COMITÉ ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

Documento preparado por la Oficina de la Unión

1. En el presente documento se expone la opinión del Comité Administrativo y Jurídico (en adelante denominado "el CAJ") acerca de cuestiones sometidas a su atención por el Comité Técnico (en adelante denominado "el Comité") o que están directamente relacionadas con la labor del Comité.

Situación de la información que se incluye en el Cuestionario Técnico

2. En su trigésima séptima sesión, celebrada en Ginebra, del 2 al 4 de abril de 2001, el Comité solicitó asesoramiento al CAJ sobre la situación de la información suministrada en el Cuestionario Técnico relativo a la solicitud y decidió incorporar dicho asesoramiento en los documentos TGP pertinentes (véase el párrafo 117 del documento TC/37/8).

3. El CAJ examinó esa cuestión en el marco de su cuadragésima cuarta sesión celebrada en Ginebra, el 22 y 23 de octubre de 2001, sobre la base del documento CAJ/44/6. A raíz de los debates, llegó a la conclusión de que la situación de la información contenida en el Cuestionario Técnico dependía de la legislación de los Estados o miembros de la Unión y que esas conclusiones debían remitirse al Comité (véase el párrafo 52 del documento CAJ/44/9 Prov.).

4. *Se invita al Comité a tomar nota de que en el proyecto de plantilla TG que figura en el Anexo I del documento TC/38/8 (capítulo 10,*

Cuestionario Técnico) se prevé la posibilidad para cada miembro de la Unión de aclarar de qué manera será tratada la información suministrada en el Cuestionario Técnico.

Caracteres examinados mediante métodos patentados

5. En su trigésima séptima sesión celebrada en Ginebra, del 2 al 4 de abril de 2001, el Comité convino en pedir al CAJ que determinara si debían excluirse de las Directrices de Examen los caracteres cuyo examen exigiera la utilización de procedimientos protegidos por patente (véase el párrafo 131 del documento TC/37/8).

6. El CAJ examinó esa cuestión en el marco de su cuadragésima cuarta sesión, celebrada en Ginebra, el 22 y 23 de octubre de 2001, sobre la base del documento CAJ/44/5. A ese respecto, se acordó en favor del siguiente enfoque propuesto (véase el párrafo 41 del documento CAJ/44/9 Prov.):

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

Sobre la base de la experiencia de otras organizaciones intergubernamentales, se recomienda adoptar la siguiente línea de acción para saber cómo abordar un método patentado que permita evaluar el nivel de expresión de un carácter que pueda ser incluido en las Directrices de Examen de la UPOV:

a) Se invita a los TWPs a que divulguen cualquier información conocida sobre patentes o solicitudes de patentes existentes que estén pendientes y que puedan relacionarse con la evaluación de la expresión de uno o varios caracteres de las Directrices de Examen en cuestión. Se propone que la información relativa a patentes conocidas incluya el nombre y los datos de contacto del titular, 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).

b) 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 del método patentado en relación con la evaluación de la expresión de un carácter y la idoneidad de los métodos no patentados alternativos que se encuentren disponibles. El Grupo de Trabajo Técnico podrá decidir si sería más conveniente volver a examinar la cuestión en una etapa ulterior o si resultaría apropiado tomar contacto con el titular de la patente para hallar un acuerdo conveniente sobre la utilización del método patentado. El Grupo de Trabajo Técnico podrá solicitar asesoramiento al Comité Técnico y, cuando proceda, el Comité Técnico podrá a su vez solicitar asesoramiento al Comité Administrativo y Jurídico.

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

i) el titular de la patente renuncia a sus derechos con respecto al uso particular del método patentado en relación con la evaluación de la expresión de un carácter para el examen DHE y la elaboración de descripciones de variedades;

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

iii) el titular de la patente no está dispuesto a cooperar con las soluciones i) o ii).

d) 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 que el método utilizado para evaluar la expresión de este carácter está protegido por patente, pero que el titular de la patente 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 carácter con asterisco.

e) Si se da la segunda situación se recomienda no seleccionar el carácter o los caracteres en cuestión como carácter con asterisco puesto que no cumplirá el objetivo de accesibilidad que permite la armonización de las descripciones de variedades que utilizan 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 método para evaluar la evaluación del 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.

f) Si se da la tercera situación, se recomienda que el carácter o los caracteres evaluados mediante el método protegido por patente no sean retenidos como carácter 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 un Miembro de la Unión que haya utilizado el carácter protegido por patente para elaborar una descripción de la variedad, si el carácter debe o no ser retenido como carácter estándar de las Directrices de Examen. Se deberá dar una indicación en el sentido de que el método utilizado para evaluar la expresión del carácter está protegido por patente.

7. Se invita al Comité a aprobar la incorporación de esta recomendación en los capítulos pertinentes del documento TGP/7 "Elaboración de Directrices de Examen".

Identificación de variedades vegetales

8. En su cuadragésima tercera sesión, celebrada en Ginebra, el 5 de abril de 2001, el CAJ examinó la posibilidad de estudiar la identificación de variedades vegetales en el marco del mandato del Subgrupo *ad hoc* de expertos técnicos y jurídicos en técnicas bioquímicas y moleculares (véanse los párrafos 53 a 58 del documento CAJ/43/8). El Secretario General Adjunto aclaró que la ampliación del mandato del Subgrupo *ad hoc* no entraba en el ámbito de competencia de la UPOV. Ahora bien, el CAJ aprobó la propuesta del Presidente de incluir la cuestión de la identificación de variedades vegetales en el futuro orden del día del CAJ. De conformidad con dicha propuesta, la cuestión fue examinada en el marco de su cuadragésima cuarta sesión, celebrada en Ginebra, los días 22 y 23 de octubre de 2001, sobre la base del documento CAJ/44/8. El Presidente tomó nota de los debates y dejó constancia

del consenso general del CAJ, a saber, que no procedía en ese momento que la UPOV formulara recomendaciones en materia de identificación de variedades (véanse los párrafos 65 a 68 del documento CAJ/44/9 Prov.).

9. Se invita al Comité a tomar nota de la opinión del CAJ.

[Fin del documento]