



Disclaimer: unless otherwise agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance.

This document has been scanned from a paper copy and may have some discrepancies from the original document.

Avertissement: sauf si le Conseil de l'UPOV en décide autrement, seuls les documents adoptés par le Conseil de l'UPOV n'ayant pas été remplacés peuvent représenter les principes ou les orientations de l'UPOV.

Ce document a été numérisé à partir d'une copie papier et peut contenir des différences avec le document original.

Allgemeiner Haftungsausschluß: Sofern nicht anders vom Rat der UPOV vereinbart, geben nur Dokumente, die vom Rat der UPOV angenommen und nicht ersetzt wurden, Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV wieder.

Dieses Dokument wurde von einer Papierkopie gescannt und könnte Abweichungen vom Originaldokument aufweisen.

Descargo de responsabilidad: salvo que el Consejo de la UPOV decida de otro modo, solo se considerarán documentos de políticas u orientaciones de la UPOV los que hayan sido aprobados por el Consejo de la UPOV y no hayan sido reemplazados.

Este documento ha sido escaneado a partir de una copia en papel y puede que existan divergencias en relación con el documento original.



ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



UNION INTERNACIONAL
PARA LA PROTECCION DE LAS
OBTENCIONES VEGETALES

COMITE DE EXPERTOS SOBRE LA RELACION ENTRE LA PROTECCION POR PATENTE Y LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES

Ginebra, 29 de enero a 2 de febrero de 1990

PREGUNTAS SOBRE LA RELACION ENTRE LA PROTECCION POR PATENTE
Y LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES

Documento preparado conjuntamente por la
Oficina Internacional de la OMPI
y la Oficina de la UPOV

I. Introducción

1. En los últimos años, la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), han examinado la cuestión de la protección de innovaciones en el campo de plantas. En 1983, se confió a la OMPI la tarea de realizar un estudio sobre la protección por propiedad industrial de las invenciones biotecnológicas, quedando entendido que este término incluiría invenciones en el campo de las plantas. Dicho estudio fue realizado durante cuatro sesiones del Comité de Expertos de la OMPI sobre Invenciones Biotecnológicas y Propiedad Industrial (denominado en adelante el "Comité de Expertos de la OMPI"). En 1987, el Consejo de la UPOV confió al Comité Administrativo y Jurídico de la UPOV la tarea de preparar propuestas para la revisión del Convenio de la UPOV, revisión que plantea interrogantes sobre la protección de las invenciones biotecnológicas. Dicho Comité ha celebrado cuatro sesiones con este propósito.

2. En octubre de 1988, el Consejo de la UPOV y el Comité de Expertos de la OMPI acordaron que el aspecto de la relación entre la protección por patente y los derechos de los obtentores de variedades vegetales debía estudiarse conjuntamente entre ambas organizaciones. Como primer paso, la Oficina de la UPOV, en cooperación con la Oficina Internacional de la OMPI, preparó en abril de 1989 un proyecto de Memorandum sobre la relación entre la protección por patente y los derechos de los obtentores de variedades vegetales (documento CAJ/XXIV/4), que fue presentado para comentarios a los Estados miembros de la UPOV, a varios otros Estados y a la Oficina Europea de Patentes. Tanto el documento mencionado como los comentarios recibidos pueden obtenerse en la Oficina Internacional de la OMPI o en la Oficina de la UPOV. El documento OMPI/UPOV/CE/I/3 contiene un resumen de dichos comentarios.

3. En septiembre/octubre de 1989, la Asamblea General de la OMPI, la Asamblea de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Unión de París) y el Consejo de la UPOV aprobaron la propuesta de realizar una reunión conjunta organizada por las dos organizaciones para analizar la cuestión de la relación entre la protección por patente y los derechos de los obtentores de variedades vegetales.

4. Se entenderá en la expresión "relación", adoptada en las decisiones mencionadas supra, la relación completa que existe entre las dos formas de protección, la medida en que se unen, entran en conflicto, se superponen o dejan brechas sin protección. En la decisión del Consejo de la UPOV de octubre de 1988, esta cuestión se mencionó como "la relación entre la protección por patente y la protección de obtenciones vegetales" (véase el documento UPOV C/XXII/14, párrafo 128.i)). La recomendación del Comité de Expertos de la OMPI de 1988 señala que el estudio conjunto "debería, en la medida de lo posible, evaluar la situación jurídica relativa a la interfaz entre las dos formas de protección, identificar los sectores clave del debate, describir los argumentos aducidos en los debates realizados hasta esa fecha, tanto en la OMPI como en la UPOV, a favor y en contra de los enfoques sugeridos de la interfaz entre las dos formas de protección" (véase documento OMPI BioT/CE/IV/4, párrafo 132).

5. Respecto de las invenciones biotecnológicas han surgido varias preguntas, algunas de ellas con un impacto sobre la protección de las invenciones en el campo de las plantas y que por lo tanto interesan a la relación entre la protección por patente y los derechos de los obtentores de variedades vegetales. A ese respecto, se hace referencia a los documentos preparados por el Comité de Expertos de la OMPI, especialmente al Informe nuevamente revisado sobre la protección de las invenciones biotecnológicas por la propiedad industrial (documento BioT/CE/IV/2) y a las Soluciones Sugeridas revisadas relativas a la protección de las invenciones biotecnológicas por la propiedad industrial (documento BioT/CE/IV/3). Dichos documentos pueden obtenerse de la Oficina Internacional de la OMPI.

6. También se señala el actual proceso de revisión del Convenio de la UPOV, en cuyo marco se están considerando las cuestiones relativas a la relación entre las patentes y los derechos de los obtentores de variedades vegetales. Un documento (IOM/IV/2), que puede obtenerse de la Oficina de la UPOV, establece las diferentes posibles propuestas de revisión, fue analizado en octubre de 1989 durante una reunión de la UPOV con organizaciones internacionales no gubernamentales.

7. El presente documento resume las cuestiones que se piensan someter a consideración del Comité de Expertos.

II. Preguntas que deben considerarse sobre dicha relación

8. ¿Se debe poder obtener la protección por patente y por los derechos de los obtentores de variedades vegetales respecto de las variedades vegetales? De ser así, ¿Deben poderse obtener en forma acumulativa (es decir, obtener ambos derechos en relación con el mismo objeto concreto) o alternativa (es decir, la misma persona debe elegir qué derecho buscar respecto del mismo objeto concreto)?
9. ¿Qué justificaciones, si las hubiera, existen para cualquier limitación de los derechos que puedan conferirse mediante los sistemas de propiedad intelectual respecto de plantas o variedades vegetales para tomar en consideración elementos de la naturaleza general del material biológico o de las industrias agrícola y hortícola?
 - a) ¿Qué impacto pueden tener dichas limitaciones, que se consideran justificadas debido a la naturaleza general de las industrias agrícola y hortícola, sobre la operación de los sistemas de propiedad intelectual en otros sectores de la actividad económica?
 - b) ¿Cuáles justificaciones, si las hubiera, existen para denegar al titular de los derechos de propiedad intelectual sobre una planta o sobre una variedad vegetal, el ejercicio total o parcial de sus derechos sobre la producción de material reproductivo o de multiplicación vegetativa en la granja de un productor con el propósito de sembrar o replantar en su propia granja?
 - c) De existir dichas justificaciones, ¿Podría establecerse una derogación de los derechos de propiedad intelectual sobre plantas o variedades vegetales según la cual los agricultores pudieran tener derecho automáticamente a utilizar el material así reproducido o multiplicado para sus propios fines? ¿Dicha utilización deberá estar libre de cargos o sujeta a pago?
 - d) ¿Cuáles justificaciones, si las hubiera, existen para denegar al titular de los derechos de propiedad intelectual sobre una planta o una variedad vegetal el ejercicio de su derecho, si lo hubiere, a retener la autorización a utilizar su planta o variedad a los fines de investigación?
 - e) Si existen dichas justificaciones, ¿Debe o no establecerse una derogación de los derechos de propiedad intelectual sobre plantas o variedades vegetales conforme a la que los investigadores puedan tener derecho automáticamente a utilizar dicha planta o variedad vegetal con propósitos de investigación? ¿Dicha utilización deberá estar libre de cargos o sujeta a pago?
10. ¿Cuáles son las dificultades, si las hubiera, que pueden surgir con la aplicación del requisito de actividad inventiva/no evidencia o la exigencia de permitir la divulgación de las variedades vegetales?
11. ¿Cuáles son las dificultades, si las hubiera, que surgen con la aplicación del criterio de novedad del sistema de patentes, o con el criterio de distintivo del sistema de derechos de los obtentores de variedades vegetales, si las variedades vegetales son susceptibles de protección tanto por patente como mediante los derechos de los obtentores de variedades vegetales? ¿En qué otros aspectos, si los hubiera, crea problemas la protección de las obtenciones vegetales en dos sistemas con diferentes criterios?

12. Parecería posible reivindicar la protección por patente para las plantas que presenten una característica específica y por lo tanto garantizar derechos exclusivos relativos a dicha característica; esto no es posible en el sistema de derechos de los obtentores de variedades vegetales. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que se desprenden de la concesión de derechos exclusivos sobre una característica de la planta? ¿Resulta o no aconsejable en este contexto diferenciar entre las características que son expresiones de un gene secuenciado y clonado, objeto de una reivindicación de una patente de producto o proceso, y las resultantes de la recombinación de genes?
13. ¿La protección por patente de procesos de producción de variedades vegetales debe ampliarse a una variedad vegetal obtenida directamente mediante el proceso?
14. ¿Cómo debe definirse una "variedad vegetal"
 - i) a los fines de exclusión de la protección por patente?
 - ii) a los fines de la protección de obtenciones vegetales?
 - a) ¿Resulta aconsejable que las definiciones para los propósitos arriba mencionadas sean iguales?
 - b) ¿Es aceptable definir una variedad vegetal a los fines de exclusión de las patentes como una variedad distinta, homogénea y estable, es decir, una variedad susceptible de protección en el marco del Convenio de la UPOV?
 - c) ¿Una definición de "variedad vegetal" es aceptable cuando engloba el concepto tradicional general de variedad vegetal, es decir "todo conjunto de plantas que pertenecen a una especie cultivada y que se considera como unidad independiente a los fines de cultivo", pero que también reconoce que las variedades pueden estar representadas en cualquier otro momento por una o más plantas o por una o más partes de plantas que incorporen el código genético completo de las plantas?
 - d) ¿Debe ser posible, en presencia de una exclusión de obtención de patente para las variedades vegetales, poder obtener la protección por patente al describir el objeto de una invención como una "planta" o como una "parte" de una planta que contiene el código genético completo de una planta, por ejemplo una célula o un protoplasto?
 - e) ¿Resulta aceptable una definición de "variedad vegetal" que incluye líneas celulares de las plantas que se utilizan exclusivamente en procesos industriales y respecto de las cuales no se han hecho reivindicaciones para la planta en su totalidad?
 - f) ¿El derecho de los obtentores respecto de esta variedad vegetal debe extenderse a cualquier parte de las plantas de ésta variedad que incorpore el código genético de dichas plantas?

15. La Solución Sugerida de la OMPI N° 9* se refiere a los posibles problemas dentro del sistema de patentes relativos al material autorreplicante. ¿Dicha extensión o aclaración de la protección por patente resulta aconsejable respecto de las variedades vegetales? ¿Cuál es el posible efecto de dicha extensión o aclaración cuando las variedades vegetales están excluidas de la protección por patente?
16. ¿Cuáles serán los efectos sobre la relación patente/derechos de obtentores de variedades vegetales, de la propuesta introducción en el Convenio de la UPOV del principio de "derivación esencial"*** (conocido también como el principio de "dependencia")?
17. ¿Acaso la Solución Sugerida N° 9 de la OMPI, junto con el principio de derivación esencial pueden proporcionar las bases de un sistema equilibrado de recompensas e incentivos para los inventores biotecnológicos y para los obtentores de variedades vegetales?
18. ¿Deben existir licencias de dependencia, en el marco de las patentes para invenciones biotecnológicas, a favor de un obtentor de variedades vegetales cuya variedad no pueda ser explotada sin dicha licencia? ¿Cuáles serán los términos y condiciones adecuados?

* Solución Sugerida N° 9 tiene el siguiente texto:

"La información genética como característica esencial del producto patentado.- La protección por patente de un producto que consiste en determinada información genética o contiene dicha información como característica esencial de la invención, se extenderá a cualquier materia que contenga el producto patentado o se haya obtenido a partir de éste, cuando dicha información genética se encuentre contenida y expresada en esa materia."

** El principio de derivación esencial se encuentra contenido en el Artículo 5.3) de la propuesta revisión al Convenio de la UPOV, con el siguiente texto:

"3) Si una variedad es esencialmente derivada de una variedad protegida [única], el titular del derecho sobre la variedad protegida

[Variante 1] puede impedir a toda persona que no tenga su consentimiento la realización de los actos descritos en el párrafo 1) supra respecto de la nueva variedad.

[Variante 2] tendrá derecho a una remuneración equitativa respecto de la explotación comercial de la nueva variedad.

[Variante 3] podrá impedir a toda persona que no tenga su consentimiento la realización de los actos descritos en el párrafo 1) supra respecto de la nueva variedad. No obstante, cuando la nueva variedad muestre una mejora substancial respecto de la variedad protegida, el titular del derecho únicamente tendrá derecho a una remuneración equitativa respecto de la explotación comercial de la nueva variedad."

El párrafo 1) mencionado supra describe el efecto general del derecho concedido al obtentor.

19. Quien desarrolla una variedad que es "esencialmente derivada" de una variedad protegida ¿deberá (tal vez mediante la incorporación en la variedad protegida de información genética que resulte característica esencial de una invención patentada) tener la titularidad invariable, con sujeción al pago de remuneración equitativa, para explotar la variedad derivada?
20. Algunos titulares de patentes y de derechos de obtentores de variedades vegetales en situaciones de dependencia y de derivación esencial, mencionadas en los párrafos 18 y 19 supra, ¿Deben poder negociar libremente la concesión o retención de las licencias? ¿Una parte en busca de una licencia deberá poder obtenerla
 - i) bajo todas las circunstancias?
 - ii) únicamente si lo exige el interés público?
 - iii) únicamente si la invención representa un avance técnico significativo o si la nueva obtención muestra una mejora substancial?
21. ¿Los titulares de los derechos de obtentores de variedades vegetales deben poder defenderse contra los titulares de patentes de manera que no pueda prohibirse cualquier acto, respecto de una variedad para la cual se haya concedido el derecho de obtentor de variedad vegetal, sobre la base de una patente (véase el Artículo 5.5) del documento IOM/IV/2)?

[Fin del documento]