

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/C/W/273  
5 de junio de 2001

(01-2762)

---

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad  
Intelectual relacionados con el Comercio**

## **EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DEL APARTADO b) DEL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 27**

### **LISTA ILUSTRATIVA DE CUESTIONES**

Preparada por la Secretaría

1. En su reunión celebrada los días 2 al 5 de abril de 2001, el Consejo acordó que la Secretaría volviera a publicar la lista ilustrativa de cuestiones anexa al presente documento, que había preparado y distribuido en diciembre de 1998 en respuesta a una solicitud del Consejo (documento IP/C/W/122).
2. El Consejo invitó a los Miembros, como aparece reflejado en el párrafo 186 del documento IP/C/M/30, a presentar sus respuestas a esta lista ilustrativa de cuestiones, en caso de que no lo hubieran hecho ya.
3. Para información de los Miembros que preparan sus respuestas conforme a esta solicitud del Consejo, también se adjunta el documento sin signature N° 2689 de 7 de mayo de 1999, que contiene los cuadros sinópticos de las respuestas a la lista ilustrativa de cuestiones recibidas hasta esa fecha, preparados por la Secretaría a petición del Consejo. Como se explica en el párrafo 4 de dicho documento, la Secretaría, al elaborar los cuadros sinópticos, empleó una combinación de las preguntas formuladas en la lista ilustrativa del documento IP/C/W/122 y de las que figuran en el documento IP/C/W/126, que algunos Miembros habían estado utilizando como modelo para sus respuestas.

## ANEXO I

### LISTA ILUSTRATIVA DE CUESTIONES REFERENTES AL APARTADO b) DEL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 27

#### A. PROTECCIÓN MEDIANTE PATENTES DE LAS INVENCIONES RELATIVAS A PLANTAS Y ANIMALES

1. ¿En qué medida son patentables con arreglo a la legislación de su país las invenciones relativas a plantas o animales, ya sean invenciones de productos o de procedimientos, si cumplen las condiciones de patentabilidad que se estipulan en el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC?

2. En caso de que cualquiera de tales invenciones no sea patentable, aun cuando cumpla esas condiciones:

- i) ¿En qué medida se debe ello a que tales invenciones están en sí mismas excluidas de la patentabilidad?
- ii) ¿En qué medida se debe ello a otros fundamentos (por ejemplo, a que no se cumplen condiciones de patentabilidad distintas de las estipuladas en el párrafo 1 del artículo 27 o a la protección del orden público o la moralidad (véase el párrafo 2 del artículo 27 del Acuerdo))?

3. Sírvanse exponer cualesquiera disposiciones, directrices, sentencias judiciales definitivas o decisiones administrativas de aplicación general específicamente relativas a la aplicación de las condiciones de patentabilidad estipuladas en el párrafo 1 del artículo 27 a la materia a que se refiere el apartado b) del párrafo 3 de ese artículo.

4. Si las obtenciones vegetales, con arreglo a la legislación de su país, no son materia patentable como tales, sírvanse indicar la medida en que el alcance de la protección mediante patentes de las invenciones relativas a plantas puede alcanzar, sin embargo, a obtenciones vegetales o grupos taxonómicos cuyas plantas manifiestan una característica abarcada por las reivindicaciones de una patente.

5. Sírvanse suministrar cualquier definición empleada en la legislación de su país respecto de la materia expresamente excluida de la patentabilidad o expresamente declarada patentable (por ejemplo, los microorganismos, los procedimientos microbiológicos, los procedimientos no biológicos o las obtenciones vegetales).

6. ¿En qué medida es patentable con arreglo a la legislación de su país una materia que es idéntica a lo que se manifiesta en la naturaleza?

7. Sírvanse explicar los requisitos establecidos en la legislación de su país para asegurar la adecuada divulgación de las invenciones patentables mencionadas precedentemente.

8. ¿Qué derechos se confieren a los titulares de las patentes mencionadas precedentemente? ¿Están sujetas las patentes de productos y de procedimientos a las mismas normas que las demás patentes? ¿Se benefician de la misma protección que se estipula en el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC?

9. ¿Existe alguna excepción específicamente aplicable a estos derechos (que afecte al alcance o la duración de las patentes mencionadas precedentemente)? ¿En qué grado rigen respecto de los

derechos conferidos a los titulares de patentes las excepciones establecidas para los derechos relativos a obtenciones vegetales (por ejemplo, las mencionadas en el punto i) de la pregunta 4 de la sección B, *infra*)?

10. ¿Existe en la legislación de su país alguna disposición especial sobre otorgamiento de licencias obligatorias respecto de las patentes mencionadas precedentemente?

N.B. Sírvanse cerciorarse de que las respuestas a las preguntas precedentes abarquen cada una de las categorías especificadas en el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27, es decir, los microorganismos, los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, los procedimientos microbiológicos, los procedimientos no biológicos, las obtenciones vegetales y las demás invenciones relativas a plantas o animales.

#### B. PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

1. ¿Establece la legislación de su país la protección de las obtenciones vegetales mediante un régimen de derechos de los fitogenetistas, patentes de plantas o cualquier otro sistema *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales?

2. a) Si su país es parte en el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), sírvanse indicar cuáles Actas de ese Convenio ha firmado su país; cuáles ha ratificado; a cuáles se ha adherido; y cuáles son las Actas a cuyas normas se ajusta la legislación de su país sin haberse adherido a ellas (todavía).

b) Si su país no es parte en la Convención de la UPOV, ¿se ajusta la protección ofrecida a las obtenciones vegetales por la legislación de su país a las normas de alguna de las Actas del Convenio de la UPOV? En caso afirmativo, ¿a cuál?

3. Sírvanse indicar si se ofrece una protección concurrente de la legislación de protección de las obtenciones vegetales que rige en su país y de su legislación en materia de patentes (véase también la pregunta 4 de la sección A, *supra*).

4. Sírvanse facilitar los siguientes detalles acerca del sistema *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales de su país:

- a) las leyes y reglamentos pertinentes y, en caso de que hayan sido notificados al Consejo de los ADPIC, una referencia a los correspondientes documentos de la OMC;
- b) la definición de "obtenciones vegetales";
- c) las condiciones requeridas para la protección;
- d) la medida en que la materia ya conocida por el público o idéntica a lo que se manifiesta en la naturaleza es susceptible de protección con arreglo al sistema *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales de su país;
- e) la medida en que la protección puede basarse en características del germoplasma y no en características de las obtenciones vegetales derivadas de él;
- f) quiénes están facultados para obtener los derechos;

- g) el procedimiento para la adquisición de los derechos, incluyendo la indicación de la autoridad que tiene a su cargo su administración;
- h) los derechos conferidos;
- i) las excepciones a los derechos conferidos, como las siguientes:
  - los actos realizados con fines de investigación o experimentación;
  - los actos realizados para desarrollar nuevas obtenciones vegetales;
  - los actos realizados para comercializar esas nuevas obtenciones;
  - cualquier "privilegio de agricultor" (por ejemplo, los actos realizados por un agricultor en su propia tierra y respecto de semillas provenientes de la cosecha anterior);
  - los actos realizados privadamente y con fines no comerciales;
  - los regímenes de licencias obligatorias.
- j) la duración de la protección;
- k) la transferencia de los derechos;
- l) las medidas para imponer la observancia de los derechos.

## ANEXO II

2689

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de  
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio**

7 de mayo de 1999

### **EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DEL APARTADO b) DEL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 27**

#### **CUADROS SINÓPTICOS DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS MIEMBROS**

##### **Nota informal de la Secretaría**

1. En su reunión celebrada los días 1º y 2 de diciembre de 1998, el Consejo convino en iniciar el examen de las disposiciones del apartado b) del párrafo 3 del artículo 27, dispuesto en ese apartado, con una labor de recopilación de informaciones. A ese respecto, el Consejo invitó a los Miembros que ya estaban obligados a aplicar las disposiciones del apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 a que presentasen información sobre cómo se trataban actualmente en su legislación nacional las cuestiones a que se referían esas disposiciones. Se invitó a los demás Miembros a que hicieran todo lo posible por presentar dicha información. Hasta la fecha, en respuesta a la petición del Consejo, se ha recibido información de Australia, Bulgaria, Canadá, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, Corea, Eslovenia, los Estados Unidos, Hungría, Japón, Marruecos, Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, la República Checa, Rumania, Sudáfrica, Suiza y Zambia (documentos IP/C/W/125 y adiciones 1 a 17).
2. En su reunión del 17 de febrero de 1999 el Consejo acordó pedir a la Secretaría que, para facilitar el análisis del material presentado por los Miembros, ésta compilara una reseña organizada de las informaciones en una nota informal. El propósito de la presente nota es responder a esa petición. En ella figuran dos cuadros sinópticos que recogen la información recibida sobre la protección mediante patente de las invenciones relativas a plantas y animales y sobre la protección de las obtenciones vegetales, respectivamente.
3. Al facilitar la información los Miembros no utilizaron el mismo formato. Algunos de ellos respondieron a las preguntas enumeradas en la lista ilustrativa preparada por la Secretaría (documento IP/C/W/122). Algunos otros Miembros emplearon el método propuesto por el Canadá, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, los Estados Unidos y el Japón (documento IP/C/W/126), y algunos otros Miembros respondieron a las preguntas recogidas en ambos documentos (IP/C/W/122 e IP/C/W/126). Por último, algunos Miembros facilitaron información sin hacer referencia a ninguno de esos documentos. Además, la formulación de algunas preguntas, especialmente las enumeradas en el documento IP/C/W/122 no ha permitido respuestas sí/no u otras respuestas breves que puedan reflejarse fácilmente en forma sinóptica.
4. En consecuencia, la Secretaría, al elaborar los cuadros adjuntos ha empleado una combinación de las preguntas formuladas en los documentos IP/C/W/122 e IP/C/W/126, con las modificaciones necesarias para que la información pudiera presentarse en forma sinóptica. Cuando un Miembro ha facilitado información adicional en relación con una pregunta, ello se indica en el cuadro con un asterisco (\*) y esa información adicional se reproduce en los anexos al presente documento. Lógicamente no ha sido posible reflejar en esta nota toda la información facilitada en las respuestas presentadas por los Miembros, distribuidas en los documentos IP/C/W/125 y adiciones; en consecuencia, la presente nota debe leerse conjuntamente con esos documentos. Cabe asimismo

señalar que, en el proceso de verificación con las delegaciones para asegurarse de que la información por ellos facilitada quedara debidamente reflejada en la presente nota, algunas delegaciones han facilitado información adicional a los efectos del presente documento.

5. En los cuadros se han utilizado los siguientes símbolos básicos:

- "n.a." significa no aplicable;
- "\*" remite al lector a los anexos para información adicional sobre el punto en cuestión;
- un espacio en blanco significa que no se ha recibido información sobre el punto en cuestión.

# **CUADRO SINÓPTICO I: SISTEMAS DE PATENTES**

	AUS	BGR	CAN	CHE	CZE	EEC
<b>1.</b> ¿Existe en su territorio algún fundamento para denegar la concesión de una patente a una invención que consista en una planta o animal completo que sea nuevo, susceptible de aplicación industrial, entrañe una actividad inventiva y se haya divulgado debidamente?	No*	Sí	Sí*	Sí*	Sí*	Sí
<b>2.</b> Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa, sírvanse contestar a las siguientes preguntas:						
a) ¿Excluye su sistema de patentes de las invenciones las plantas o animales completos?	n.a.	No	Sí*	*	No*	No
b) En caso de que su sistema de patentes reconozca como invenciones las plantas o animales completos, ¿excluye todas esas invenciones del ámbito de las materias patentables o excluye únicamente determinados tipos de plantas o animales? Si excluye únicamente determinados tipos, sírvanse precisar las categorías o características de las invenciones que se excluyen.	n.a.	<sup>1</sup>	n.a.	*, <sup>1</sup>	<sup>1</sup>	<sup>1</sup>
c) ¿Existe algún otro fundamento en su legislación que excluya de la concesión de una patente alguna categoría de invenciones de plantas o animales, aunque cumpla los requisitos de ser nueva, entrañar una actividad inventiva, ser susceptible de aplicación industrial y haber sido divulgado debidamente?	n.a.*	Sí*	No	*	Sí*	Sí*
<b>3.</b> Excepto en lo que se refiere a la materia que se haya definido como no patentable en la respuesta a la pregunta 2, ¿es posible obtener en su territorio una reivindicación de patente con arreglo a alguna de las definiciones que figuran a continuación?						
a) Una reivindicación de patente que no se limita a una obtención vegetal o variedad animal específicas.	Sí	*	No	Sí	*	Sí
b) Una reivindicación de patente que se limita expresamente a una obtención vegetal o variedad animal.	Sí	No*	No	No	*	No
c) Una reivindicación de patente que se limita expresamente a un grupo de plantas o animales que se define por referencia a una característica común, como puede ser la incorporación de un determinado gen.	Sí	*	No*	Sí	*	Sí
<b>4.</b> ¿Es posible obtener en su territorio una patente para un microorganismo nuevo, que entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial?	Sí	Sí	Sí*	Sí	Sí	Sí
<b>5.</b> ¿Es posible obtener en su territorio una patente para un procedimiento esencialmente biológico para la producción de plantas o animales (es decir, un procedimiento limitado a los actos necesarios para la reproducción sexual o asexual de una planta o animal)?	Sí*	No*	No	No*	No*	No*
<b>6.</b> ¿Es posible obtener en su territorio una patente para una materia que sea idéntica a lo que se manifiesta en la naturaleza (ejemplo: una planta o animal en estado natural)?	No*	No*	No	No*	No*	*
<b>7.</b> ¿Incluye su sistema de patentes disposiciones especiales para asegurar la adecuada divulgación de las invenciones a que se refiere el párrafo 3 b) del artículo 27 (por ejemplo, los microorganismos)?	Sí*	Sí*	Sí	Sí*		

\* Para mayor información véase el Anexo 1, páginas 6 a 18.

<sup>1</sup> Se excluyen las obtenciones vegetales y las variedades animales.

<b>HUN</b>	<b>JPN</b>	<b>KOR</b>	<b>NOR</b>	<b>NZL</b>	<b>POL</b>	<b>ROM</b>	<b>SVN</b>	<b>USA</b>	<b>ZAF</b>	<b>ZMB</b>
Sí*	No*	Sí	Sí*	No*	Sí	No	No	No	Sí	Sí
No	n.a.	No*	n.a.	n.a.	No	n.a.		n.a.	No	No
No	n.a.	<sup>2</sup>	n.a.	n.a.	<sup>1</sup>	n.a.		n.a.	*, <sup>1</sup>	n.a.
No	n.a.	Sí*	No	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.	Sí*	Sí*
Sí	Sí	Sí	No	Sí	No*	No	Sí	Sí	No	Sí
Sí	Sí	Sí	No	Sí	No*	Sí*	Sí	Sí	No	Sí
Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí/No*	No	Sí	Sí		Sí
Sí	Sí	Sí*	Sí	Sí	Sí*	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
No*	Sí	No*	No	Sí	No*	Sí	Sí	No*	No	
No	No*	No	No*	No*	No*	No*	Sí*	No*	No*	
Sí*		No	Sí*	No*	Sí*	Sí		Sí*	n.a.	No

---

<sup>2</sup> Se excluyen las plantas de reproducción sexuada.



**CUADRO SINÓPTICO II: SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES**

	AUS	BGR	CAN	CHE	CZE	EEC	HUN
<b>1.</b> ¿Establece la legislación vigente en su territorio una forma de protección <u>sui generis</u> para las nuevas obtenciones vegetales?	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
<b>2.</b> Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa, ¿se ajusta dicha protección a las normas establecidas en alguna de las Actas del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)?	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>3.</b> Si la respuesta a la pregunta 2 es afirmativa, sírvanse especificar el Acta del Convenio de la UPOV en que se basa su legislación (es decir, el Acta de 1991, el Acta de 1978 o el Acta de 1961/1972).	1991	1991	1978	1978*	1978	1991	1978
<b>4.</b> ¿Es el caso de que en su territorio se ofrezca protección <u>sui generis</u> a las obtenciones vegetales, ¿requiere alguno de los actos siguientes la autorización previa del titular de los derechos?							
<b>a)</b> los actos realizados con fines de investigación o experimentación, o para desarrollar nuevas obtenciones vegetales;	No	No	No	No*	No	No	n.a.
<b>b)</b> los actos realizados para explotar comercialmente una obtención vegetal que sea distinta de la obtención protegida pero que tenga las mismas características esenciales;	Sí*		No	No*	Sí	Sí	n.a.
<b>c)</b> los actos realizados por un agricultor para recolectar semillas para su cultivo de una obtención protegida legítimamente obtenida, almacenar dichas semillas y plantarlas en sus propias tierras.	No*	No*	No	No*	Sí	No*	n.a.
En el caso de que no se requiera autorización previa para ninguna de las actividades mencionadas como ejemplo <u>supra</u> , ¿existe algún requisito según el cual la parte que realice las actividades mencionadas tenga que otorgar algún tipo de remuneración al titular de los derechos?	No*		No	No	No	Sí*	n.a.
<b>5.</b> ¿Requerirían la autorización del titular de los derechos los actos realizados privadamente y con fines no comerciales?	No	No*	No	No*			n.a.
<b>6.</b> ¿Prevé su legislación otras excepciones a los derechos conferidos?	Sí*	Sí	Sí				Sí
<b>7.</b> ¿Se puede obtener protección para una obtención vegetal que era conocida del público o que estaba a disposición del mismo con anterioridad a la solicitud de protección <u>sui generis</u> para esa obtención vegetal y, en caso afirmativo en qué condiciones (es decir, cuáles son los plazos durante los cuales la divulgación o disponibilidad públicas no excluyen la concesión de protección)?	*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*
<b>8.</b> ¿Para obtener los derechos otorgados por un sistema <u>sui generis</u> de protección de las obtenciones vegetales, ¿hay que ser la persona que ha creado o que ha descubierto y desarrollado una obtención vegetal o su causahabiente?	Sí	Sí	Sí				Sí
<b>9.</b> ¿Se puede basar la protección en la identificación de un gen no expresado, en un grupo de genes no expresados presentes en el genoma de la obtención vegetal o en las características del germoplasma, en lugar de basarse en las características expresadas de las obtenciones vegetales derivadas de dichos genes o germoplasma?	No	No*	No	No	No	No	No
<b>10.</b> ¿Qué condiciones estipula su legislación para la concesión de la protección? <sup>1</sup>	d, h, e, n <sup>1</sup>	d, h, e, da, n	d, h, e, da, n				d, h, e, da, n
<b>11.</b> ¿Cuál es la duración de la protección?	25/20*	30/25*	18*				15/18*

\* Para mayor información véase el Anexo 2, páginas 19 a 33.

<sup>1</sup> d = distinción; h = homogeneidad; e = estabilidad; n = novedad; da = denominación adecuada.

<b>JPN</b>	<b>KOR</b>	<b>MAR</b>	<b>NOR</b>	<b>NZL</b>	<b>POL</b>	<b>ROM</b>	<b>SVN</b>	<b>USA</b>	<b>ZAF</b>	<b>ZMB</b>
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí*	Sí	No*
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí*	Sí	Sí	Sí	n.a.
1991	1991	1991*	1978*	1978	1991	1991	1991	1991	1991*	n.a.
No	No	No*	No*	No	No	No	No	No*	No	n.a.
Sí*	Sí	Sí*	No*	No	No	Sí	Sí	Sí	No	n.a.
No*	No	No*	No	No		No	No	No*	No	n.a.
No	No	No*	No	No		No*	Sí*	No		n.a.
	No	No*		No	No	No		No	No	n.a.
	Sí	Sí*		Sí*	Sí	Sí*			Sí	n.a.
Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	No*	n.a.
	Sí	Sí*		Sí*	Sí	Sí*		Sí	Sí*	n.a.
No	No		No	No*	*	No	No*	No*	*	n.a.
	d, h, e da, n	d, h, e, da, n		d, h, e, n	d, h, e da, n	d, h, e, da, n			d, h, e, n	*
	25/20*	20/25/30*		23/20*	30/25*	30/25*		25/20*	25/20*	n.a.

## ANEXO 1

### Notas explicativas del cuadro sinóptico I

#### Sistema de patentes

**Pregunta 1:** *¿Existe en su territorio algún fundamento para denegar la concesión de una patente a una invención que consista en una planta o animal completo que sea nuevo, susceptible de aplicación industrial, entrañe una actividad inventiva y se haya divulgado debidamente?*

#### **Australia**

No.

Las principales disposiciones legislativas relacionadas con el párrafo 3 b) del artículo 27 son la *Ley de patentes de 1990*<sup>1</sup> y la *Ley de derechos de los mejoradores de plantas de 1994*<sup>2</sup>, que constituyen el fundamento legislativo en que se basan respectivamente el sistema de patentes y el sistema de protección de las obtenciones vegetales. Ambas leyes han sido notificadas a la OMC. En la práctica los dos sistemas funcionan de manera independiente y la concesión de derechos al amparo de uno de ellos no afecta a los derechos dimanantes del otro, siempre que se cumplan todas las condiciones requeridas.

La Ley de patentes permite la concesión de patentes de invenciones biotecnológicas. La cuestión de si los genes y las formas de vida deberían excluirse del sistema de patentes se examinó durante el debate parlamentario habido sobre esa ley en 1989. El resultado del debate fue una única exclusión -los seres humanos y los procedimientos biológicos para su generación. Por lo tanto, en Australia, siempre que cumplan todas las condiciones generales de patentabilidad (entre otras, novedad, actividad inventiva y descripción detallada), las solicitudes de patentes biotecnológicas se tratarán del mismo modo que cualquier otra solicitud de patente, en consonancia con el principio general del Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 27) según el cual los derechos de patente deben poder obtenerse cualquiera que sea el campo de la tecnología de que se trate.

La Ley de derechos de los mejoradores de plantas otorga determinados derechos comerciales exclusivos sobre las obtenciones vegetales registradas. Sólo pueden registrarse las obtenciones nuevas o recientemente explotadas. Se considera una obtención nueva la que no se ha vendido con el consentimiento del mejorador. Se considera una obtención explotada recientemente la que se ha vendido con el consentimiento del mejorador, en Australia, por un período no superior a 12 meses, o en el extranjero, por un período no superior a cuatro años (con la excepción de los árboles y las vides, respecto de los cuales el límite para la venta previa en el extranjero se extiende a seis años). Para tener derecho a protección, el solicitante debe demostrar que la nueva obtención es distinta, homogénea y estable. Para obtener la aprobación de la solicitud y protección provisional debe establecerse que hay una presunción de que la obtención es distinta de todas las demás obtenciones comúnmente conocidas. En general, para obtener la concesión del derecho de mejorador, el solicitante debe acreditar esa pretensión realizando un cultivo comparativo de prueba que incluya la nueva obtención y las obtenciones más similares de las que se tenga conocimiento.

La Ley de patentes australiana no establece exclusiones específicas de la patentabilidad (salvo el párrafo 2 del artículo 18, según el cual los seres humanos y los procedimientos biológicos para su generación no son materia patentable), basadas en razones éticas o morales, con respecto a las invenciones, sean de productos o de procedimientos y relativas a plantas o animales. No obstante,

---

<sup>1</sup> Documento IP/N/1/AUS/P/1.

<sup>2</sup> Documento IP/N/1/AUS/P/2.

puede denegarse la concesión de una patente para una invención si se alega que su utilización sería contraria a la ley (párrafo 1 del artículo 51).

### **Canadá**

Sí.

Hasta la fecha, los tribunales del Canadá han estimado que las formas superiores de vida (por ejemplo, los organismos multicelulares diferenciados) no son materia patentable. Esta cuestión es objeto de recurso ante el Tribunal Federal de Apelación.

### **Suiza<sup>3</sup>**

Sí.

Según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 1 de la Ley federal suiza de patentes de invención (texto notificado de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC el 31 de enero de 1996 (véase el documento IP/N/1/CHE/1, página 9)), "se otorgarán patentes de invención para las invenciones nuevas aplicables a la industria". En otras palabras, las

---

<sup>3</sup> Se señalan a la atención los siguientes puntos relacionados con las respuestas de Suiza:

- a. En el ámbito de la protección mediante patente, Suiza y Liechtenstein están vinculados por el Tratado de 22 de diciembre de 1978 sobre la protección otorgada por las patentes de invención (tratado notificado en 1996 conforme al apartado d) del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC (véase el documento IP/N/4/CHE/1)). Este tratado se concluyó en el marco del Tratado de unión aduanera de 1923 entre esos países. En virtud de ese tratado, ambos países forman un único territorio de protección. En otras palabras, las patentes otorgadas por el Instituto Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza y la legislación suiza en materia de patentes son también aplicables al territorio de Liechtenstein. Este tratado bilateral sólo abarca las patentes de invenciones.
- b. Tanto Suiza como Liechtenstein son partes en el Convenio para la Concesión de Patentes Europeas (Convenio sobre la Patente Europea) de 5 de octubre de 1973. Además, ambos países son partes en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, de 1970, y en el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, de 1977 (convenios administrados por la OMPI).
- c. En el campo de la biotecnología, la mayoría de las solicitudes de patente (con efecto en Suiza y Liechtenstein) se hacen "vía la OEP". Desde el punto de vista estadístico, el número de solicitudes que sólo se hacen por "vía nacional" está disminuyendo.
- d. La autoridad encargada de la concesión de patentes en el campo de la biotecnología (para Suiza y Liechtenstein) es el Instituto Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza (en lo sucesivo "el Instituto"), que depende del Ministerio de Justicia y Policía de Berna. Cuando recibe solicitudes de patentes nacionales, el Instituto no examina si son nuevas y entrañan una actividad inventiva. Sólo examina si las invenciones son susceptibles de aplicación industrial. Los criterios de novedad y actividad inventiva se someten a la consideración del tribunal en caso de litigio. En la esfera de las invenciones biotecnológicas los criterios para la concesión de protección son los mismos que los aplicados en otras esferas tecnológicas. Así pues, las decisiones judiciales relativas a la patentabilidad también son aplicables a las invenciones biotecnológicas.
- e. Suiza es parte en el Convenio de la UPOV (Acta de 1978). La Ley suiza de protección de las obtenciones vegetales es actualmente objeto de revisión en vista de la ratificación del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.
- f. Se está considerando asimismo la revisión de la Ley de patentes suiza.
- g. Cabe señalar que la revisión de ambas leyes tiene también por objeto lograr una mayor convergencia con la normativa comunitaria (Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas y Reglamento N° 2100/94 del Consejo, de julio de 1994, sobre derechos comunitarios de las obtenciones vegetales).

invenciones deben ser nuevas, entrañar una actividad inventiva y ser susceptibles de aplicación industrial. Han de reunir las tres condiciones. Los descubrimientos no pueden patentarse.

El artículo 1 a especifica que no se otorgarán patentes para las nuevas obtenciones vegetales o razas animales. El artículo 2 de la Ley de patentes de invención, que enumera las invenciones excluidas de la patentabilidad, no menciona las plantas o animales. Así, todas las invenciones relativas a plantas o animales completos, o a sus partes, son patentables en virtud de la legislación suiza siempre que cumplan los requisitos establecidos en la misma.

Cabe señalar que las invenciones cuya utilización sería contraria al orden público y a la moralidad no pueden patentarse (artículo 2 de la Ley de patentes de invención), aunque cumplan todos los demás requisitos para la protección (novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial, divulgación, etc.). Esos requisitos no afectan únicamente a las invenciones relativas a la materia viva, sino que se aplican a todos los campos de la tecnología.

### **República Checa**

Sí.

Con arreglo al párrafo c) del artículo 4 de la Ley de patentes checa N° 527/1990 Coll., no se conceden patentes para las obtenciones vegetales y variedades animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción y mejora de plantas y animales. Esta disposición se basa en el párrafo b) del artículo 53 del Convenio sobre la Patente Europea. Siempre que cumplan las condiciones básicas de patentabilidad, las invenciones relativas a las plantas y animales como tales no figuran entre las exclusiones mencionadas *supra*. La práctica de las solicitudes de patentes en la República Checa no ofrece ningún precedente en que se haya reivindicado expresamente una planta o un animal.

### **Hungría**

Sí.

Véanse el párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 2 del artículo 6 de la Ley de patentes.<sup>4</sup>

### **Japón**

No.

En principio, *no existe tal fundamento*. Sin embargo, si las invenciones son susceptibles de atentar contra el orden público, la moralidad o la salud pública, no podrán patentarse (artículo 32 de la Ley de patentes japonesa).

### **Noruega**

Sí.

Según la Ley de patentes noruega, artículo 1, cuarto inciso, N° 2, tal como se interpreta, no pueden concederse patentes para plantas, animales y procedimientos para su producción.

### **Nueva Zelandia**

No.

Sin embargo, el término "animales" no incluye a los seres humanos. Los seres humanos no son patentables en virtud del artículo 2 de la Ley de patentes de Nueva Zelandia de 1953, es decir, no

---

<sup>4</sup> Véase el documento IP/C/W/125/Add.1

son un tipo de nueva manufactura, objeto de cartas de patentes o de privilegios conforme al artículo 6 de la Ley de Monopolios. La Ley de patentes de 1953 excluye de la patentabilidad a las invenciones que sean contrarias a la moralidad.

**Pregunta 2:** *Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa, sírvanse contestar a las siguientes preguntas:*

a) *¿Excluye su sistema de patentes de las invenciones las plantas o animales completos?*

**Canadá**

Sí.

Hasta la fecha, los tribunales canadienses han considerado que las plantas completas *per se* y los animales completos *per se* no son materia patentable. Esta cuestión es objeto de recurso ante el Tribunal Federal de Apelación.

**Suiza<sup>5</sup>**

Véase la respuesta a la pregunta 1 *supra*.

**República Checa**

No.

Con arreglo al párrafo c) del artículo 4 de la Ley de patentes checa N° 527/1990 Coll., no se conceden patentes para las obtenciones vegetales y variedades animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción y mejora de plantas y animales. Esta disposición se basa en el párrafo b) del artículo 53 del Convenio sobre la Patente Europea. Siempre que cumplan las condiciones básicas de patentabilidad, las invenciones relativas a las plantas y animales como tales no figuran entre las exclusiones mencionadas *supra*. La práctica de las solicitudes de patentes en la República Checa no ofrece ningún precedente en que se haya reivindicado expresamente una planta o un animal.

**Corea**

No.

En lo que respecta a las plantas, de conformidad con el artículo 31 de la Ley de patentes sólo son patentables las de reproducción asexuada. Sin embargo, no hay en dicha Ley ninguna disposición que deniegue expresamente la patentabilidad de los animales *per se*.

b) *En caso de que su sistema de patentes reconozca como invenciones las plantas o animales completos, ¿excluye todas esas invenciones del ámbito de las materias patentables o excluye únicamente determinados tipos de plantas o animales? Si excluye únicamente determinados tipos, sírvanse precisar las categorías o características de las invenciones que se excluyen.*

**Suiza<sup>6</sup>**

Véase la respuesta a la pregunta 1 *supra*.

---

<sup>5</sup> Véase la nota de pie de página a la pregunta 1.

<sup>6</sup> Véase la nota de pie de página a la pregunta 1.

## **Sudáfrica**

La Ley de patentes N° 57 de 1978 (modificada), "la Ley", estipula que no se concederán patentes para ninguna variedad de animal o planta o procedimiento esencialmente biológico para la producción de animales o plantas que no sea un procedimiento microbiológico o el producto de tal procedimiento.

*c) ¿Existe algún otro fundamento en su legislación que excluya de la concesión de una patente alguna categoría de invenciones de plantas o animales, aunque cumpla los requisitos de ser nueva, entrañar una actividad inventiva, ser susceptible de aplicación industrial y haber sido divulgada debidamente?*

## **Australia**

Véase la respuesta a la pregunta 1.

## **Bulgaria**

Sí.

El párrafo 1 del artículo 7 de la Ley de patentes excluye de la patentabilidad las invenciones relativas a plantas o animales cuya publicación y explotación deban impedirse para proteger el orden público y la moralidad.

Según el párrafo 3 del artículo 7 de la Ley de patentes, las obtenciones vegetales y las razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos para su producción, están específicamente excluidos de la patentabilidad.

## **Suiza<sup>7</sup>**

Como se ha indicado anteriormente (pregunta 1) las invenciones cuya utilización sería contraria al orden público y la moralidad no pueden patentarse (artículo 2.a de la Ley de patentes de invención). La moralidad se interpreta en el sentido de que incluye la dignidad humana y animal.

## **República Checa**

Sí.

Según el párrafo a) del artículo 4 de la Ley de patentes checa, no se otorgan patentes para las invenciones que sean contraria al interés público, especialmente a los principios de humanidad y moralidad.

## **Comunidades Europeas**

Sí.

Con arreglo a los párrafos 1 y 2 d) del artículo 6 de la Directiva 98/44/CE, "[q]uedarán excluidas de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a la moralidad ..." y, en particular, tampoco podrán patentarse "los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos".

---

<sup>7</sup> Véase la nota de pie de página a la pregunta 1.

## Corea

Sí.

Aunque no se mencionen específicamente en la ley pertinente, por lo general se entiende, y está estipulado en la "Norma de examen para las invenciones en sectores específicos", que no son patentables: las invenciones relativas a seres humanos u órganos humanos; las invenciones en las que los seres humanos son parte constitutiva de la invención; y los métodos de diagnóstico, terapia o tratamiento quirúrgico aplicables a los seres humanos. Con arreglo al artículo 32 de la Ley de patentes, no podrán patentarse las invenciones que atenten contra el orden público o la moralidad o que sean perjudiciales para la salud pública. En virtud del párrafo 3 del artículo 42 de la Ley de patentes tampoco son patentables las invenciones que no satisfagan el requisito relativo a la descripción.

## Sudáfrica

La legislación establece que no se concederán patentes para las invenciones cuya publicación o explotación sea susceptible de alentar una conducta ofensiva o inmoral.

## Zambia

Sí.

La Ley de patentes (Cap. 400) no excluye de la protección ningún campo de la tecnología. Sin embargo, el Registrador tiene la facultad de denegar la protección a las invenciones que se consideren contrarias a la moralidad pública o a la ley.

La Ley no excluye de la protección ningún campo de la tecnología. Sin embargo, el Registrador tiene la facultad de denegar la protección a las invenciones que se consideren contrarias a la moralidad pública o a la ley. Además, se excluyen de la patentabilidad las sustancias utilizadas como alimento o medicina que sean sólo mezclas de ingredientes conocidos, o los procedimientos para obtener tales mezclas. Véase el artículo 38 de la Ley.

**Pregunta 3:** *Excepto en lo que se refiere a la materia que se haya definido como no patentable en la respuesta a la pregunta 2, ¿es posible obtener en su territorio una reivindicación de patente con arreglo a alguna de las definiciones que figuran a continuación?*

a) *Una reivindicación de patente que no se limita a una obtención vegetal o variedad animal específicas?*

## Bulgaria

Véase la respuesta a la pregunta 2.c *supra*.

## República Checa

No ha existido hasta ahora ningún caso de esa índole en nuestra experiencia práctica.

## Polonia

En general la respuesta es "no", pero con la reserva de que no se refiera a procedimientos no biológicos.



Las preguntas 3 a) y 3 b) se entenderían mejor si fueran acompañadas de ejemplos prácticos. Por ello, es posible que nuestra respuesta negativa a la pregunta 3 a) se deba a que hemos entendido la pregunta de forma diferente. En el caso de que la Secretaría se esté refiriendo a cualquier obtención vegetal no definida, la respuesta a la pregunta sería "sí". Sin embargo, hay que tener presente que cada caso se considera por separado, en el contexto de cada solicitud completa acompañada de una descripción, dibujos y reservas. En consecuencia, no es completamente creíble zanjar con un "sí" o un "no".

*b) Una reivindicación de patente que se limita expresamente a una obtención vegetal o variedad animal.*

#### **Bulgaria**

No.

Véase la respuesta a la pregunta 2.c *supra*.

#### **República Checa**

No ha existido hasta ahora ningún caso de esa índole en nuestra experiencia práctica.

#### **Polonia**

En general la respuesta es "no", pero con la reserva de que no se refiera a procedimientos no biológicos.

Las preguntas 3 a) y 3 b) se entenderían mejor si fueran acompañadas de ejemplos prácticos. Por ello, es posible que nuestra respuesta negativa a la pregunta 3 a) se deba a que hemos entendido la pregunta de forma diferente. En el caso de que la Secretaría se esté refiriendo a cualquier obtención vegetal no definida, la respuesta a la pregunta sería "sí". Sin embargo, hay que tener presente que cada caso se considera por separado, en el contexto de cada solicitud completa acompañada de una descripción, dibujos y reservas. En consecuencia, no es completamente creíble zanjar con un "sí" o un "no".

#### **Rumania**

Por lo que se refiere a las variedades animales, sí.

*c) Una reivindicación de patente que se limita expresamente a un grupo de plantas o animales que se define por referencia a una característica común, como puede ser la incorporación de un determinado gen.*

#### **Bulgaria**

El alcance de la protección de las patentes de las invenciones relativas a plantas se puede limitar al antecesor celular de una nueva planta, procedente de un material genético vegetal nuevo y patentable y transmitido al cultivo de tejido vegetal obtenido de dicha célula. Esto último puede, además, transformarse en el antecesor de una nueva obtención vegetal o incluso de una unidad taxonómica superior pero, en cuanto tales, sólo son objeto de protección en virtud de la Ley de protección de las nuevas obtenciones vegetales y especies animales. Véase también la respuesta a la pregunta 2.c *supra*.

#### **Canadá**

No.

El gen en cuestión puede ser patentable, pero no el grupo de plantas y animales.

## República Checa

Véanse las respuesta *supra*.

## Polonia

Sí, en lo que respecta a las plantas.

No, en lo que respecta a los animales.

**Pregunta 4:** *¿Es posible obtener en su territorio una patente para un microorganismo nuevo, que entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial?*

## Canadá

Sí.

Los microorganismos, incluidas las líneas celulares y los hibridomas, son patentables.

## Corea

Sí.

Véase la respuesta a la pregunta 1.

## Polonia

Sí.

Con arreglo al párrafo 1 del artículo 12 de la Ley de actividades inventivas de 1972, actualmente vigente (Ley consolidada de 1993), no se otorgan patentes para las nuevas obtenciones vegetales y razas animales, o los procedimientos biológicos para el cultivo de plantas o la obtención de animales. Aunque no se prevé expresamente la patentabilidad de los microorganismos, en la práctica también se otorgan patentes para las invenciones microbiológicas.

En virtud de la nueva Ley de propiedad industrial, que se adoptará probablemente en el primer semestre de 1999, no se concederán patentes para las obtenciones vegetales o razas animales, o los procedimientos esencialmente biológicos para el cultivo de plantas o la obtención de animales. La Ley también estipulará expresamente la concesión de patentes para los procedimientos microbiológicos y sus productos.

**Pregunta 5:** *¿Es posible obtener en su territorio una patente para un procedimiento esencialmente biológico para la producción de plantas o animales (es decir, un procedimiento limitado a los actos necesarios para la reproducción sexual o asexual de una planta o animal? De no ser así, sírvanse indicar el fundamento jurídico que permite considerar que esas invenciones no son patentables.*

## Australia

Véase la respuesta a la pregunta 1 *supra*. El párrafo 2 del artículo 18 de la Ley de patentes establece que "los seres humanos y los procedimientos biológicos para su generación no son invenciones patentables".

## Bulgaria

No.

El párrafo 3 del artículo 7 de la Ley de patentes. Véase la respuesta a la pregunta 2.c *supra*.

### **Suiza<sup>8</sup>**

La denegación de una patente para tales procedimientos se basa en el artículo 1 a de la Ley de patentes de invenciones.

### **República Checa**

No.

Con arreglo al párrafo c) del artículo 4 de la Ley de patentes checa N° 527/1990 Coll., no se conceden patentes para las obtenciones vegetales y variedades animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción y mejora de plantas y animales.

### **Comunidades Europeas**

No.

El párrafo 1 b) del artículo 4 de la Directiva 98/44/CE estipula que "los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales" no son patentables.

El párrafo 2 del artículo 2 de la Directiva 98/44/CE estipula lo siguiente: "Un procedimiento de obtención de vegetales o animales es esencialmente biológico si consiste íntegramente en fenómenos naturales como los del cruce o la selección".

### **Hungría**

No.

Se considera que los procedimientos esencialmente biológicos pertenecen a la misma categoría que los descubrimientos y por tanto están comprendidos en el ámbito del artículo 1 de la Ley de patentes.

### **Corea**

No, porque de conformidad con la frase principal del artículo 29 de la Ley de patentes eso no es una "invención".

### **Polonia**

No.

El párrafo 1 del artículo 12 de la Ley de actividades inventivas de 1972, actualmente vigente (Ley consolidada de 1993) y la nueva Ley de propiedad industrial, que probablemente se adoptará en el primer semestre de 1999.

### **Estados Unidos**

No, si la reivindicación se limita a procedimientos esencialmente biológicos que se manifiestan naturalmente y que incluyen los actos necesarios para la reproducción sexual o asexual de una planta o la reproducción sexual de un animal. Este tipo de reivindicación no cumpliría una o más de las condiciones de patentabilidad de utilidad, novedad y carácter no evidente estipuladas en los artículos 101, 102 y 103 del título 35 del Código de los Estados Unidos.

**Pregunta 6:** *¿Es posible obtener en su territorio una patente para una materia que sea idéntica a lo que se manifiesta en la naturaleza (ejemplo: una planta o animal en estado natural)?*

---

<sup>8</sup> Véase la nota de pie de página a la pregunta 1.

### **Australia**

No.

Si en una reivindicación de patente se define un producto o composición *per se* que ya existe en la naturaleza, éste no es ni un "tipo de manufactura" ni es nuevo y por lo tanto se considera no patentable en virtud de la Ley de patentes. Si ha habido alguna intervención técnica del hombre para modificar la forma del producto con respecto a su forma natural el producto será patentable siempre que cumpla las condiciones de patentabilidad de actividad inventiva y novedad. Así pues, una reivindicación relativa a la proteína x, que existe en la naturaleza, no es patentable, mientras que una reivindicación de una proteína x aislada y purificada sí sería patentable. Determinadas secuencias de ADN suelen considerarse fragmentos de cromosomas. Al no manifestarse aisladas en la naturaleza, son patentables. Los métodos o procedimientos para obtener productos que se manifiestan en la naturaleza son patentables.

### **Bulgaria**

No. Según la práctica establecida los procedimientos y los productos idénticos a los que existen en la naturaleza no son patentables porque no cumplen el requisito de la actividad inventiva. En tales casos sí se considera patentable el procedimiento para aislar un producto que existe en la naturaleza o el método aplicable a un procedimiento o a un producto que existe como tal en la naturaleza.

### **Suiza<sup>9</sup>**

La materia que es idéntica a lo que se manifiesta en la naturaleza es patentable si 1) en el momento de la solicitud de patente no era conocida y 2) el procedimiento empleado para su aislamiento o identificación es nuevo. Toda materia idéntica a lo que se manifiesta en la naturaleza que no reúne esas dos condiciones se considera un descubrimiento y por lo tanto no es patentable en virtud de la legislación suiza.

### **República Checa**

No.

Con arreglo a la Ley de patentes checa N° 527/1990 Coll., se conceden patentes para las invenciones que son nuevas, entrañan una actividad inventiva y son susceptibles de aplicación industrial. Los descubrimientos no son patentables. (Véanse los párrafos 1 y 2 del artículo 3 de la Ley de patentes checa.)

### **Comunidades Europeas**

El párrafo 2 del artículo 3 de la Directiva 98/44/CE establece lo siguiente: "La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural".

Según el párrafo 1 del artículo 2 de la Directiva 98/44/CE, se entiende por "materia biológica" la materia que contiene información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico.

### **Japón**

No.

---

<sup>9</sup> Véase la nota de pie de página a la pregunta 1.

En virtud de la Ley de patentes japonesa una invención debe ser una *creación*. A ese respecto, los meros descubrimientos, incluidas las materias que existan en la naturaleza o los fenómenos naturales que no supongan una creación deliberada de ideas técnicas, no entran en el ámbito de las invenciones. Por lo tanto, *es imposible obtener una patente que reivindique materias que existan en la naturaleza o fenómenos naturales*.

Sin embargo, las sustancias químicas, los microorganismos y similares se considerarán creaciones cuando hayan sido extraídos por el hombre de materias existentes en la naturaleza. Por ello, esas reivindicaciones son patentables.

#### **Noruega**

No.

En Noruega no es posible obtener una patente relativa a plantas o animales en estado natural. Sin embargo, los microorganismos idénticos a los que se manifiestan en la naturaleza pueden patentarse si están aislados y cumplen las condiciones de patentabilidad.

#### **Nueva Zelanda**

No.

La materia que se manifiesta en la naturaleza es patentable a condición de que no se reivindique en su estado natural y no abarque la planta o animal en su estado natural o tal como se manifiesta normalmente en la naturaleza.

#### **Polonia**

La respuesta es "no" en general, pero cuando la materia se obtiene mediante procedimientos sintéticos, concretamente mediante procedimientos microbiológicos, la respuesta es "sí".

#### **Rumania**

No.

Sólo las invenciones que entrañan un esfuerzo creativo son materia patentable. Ejemplo: con arreglo a la Regla 11 2) b) de la Decisión Gubernamental N° 152/1992, las sustancias químicas y biológicas que existen en la naturaleza son patentables siempre que entrañen un esfuerzo creativo.

#### **Eslovenia**

Sí, siempre que se cumplan las condiciones generales de patentabilidad.

#### **Estados Unidos**

No.

Con arreglo a la legislación y práctica de los Estados Unidos, no podrá patentarse una reivindicación que se limite a una materia que no pueda distinguirse de la forma en que se manifiesta en la naturaleza. Por ejemplo, una reivindicación relativa a una bacteria que se manifiesta naturalmente no cumpliría *per se* las condiciones de novedad y utilidad (artículo 101 del título 35 del Código de los Estados Unidos). Sin embargo, las condiciones de patentabilidad, incluida la del carácter no evidente, se consideran cumplidas cuando la reivindicación se refiere a una composición aislada y/o purificada que contenga una materia que se manifiesta naturalmente y que presenta propiedades nuevas o imprevistas.

## **Sudáfrica**

No.

Aunque no trata específicamente ese aspecto, la Ley estipula que lo que constituya un descubrimiento no será una invención a los efectos de dicha Ley.

**Pregunta 7:** *¿Incluye su sistema de patentes disposiciones especiales para asegurar la adecuada divulgación de las invenciones a que se refiere el párrafo 3 b) del artículo 27 (por ejemplo, los microorganismos)?*

## **Australia**

Sí.

El artículo 41 de la Ley de patentes estipula las condiciones adicionales para las especificaciones relativas a microorganismos.

En resumen, el depósito será estrictamente necesario cuando:

- 1) la invención entrañe la modificación o el cultivo de un microorganismo (siempre que el propio microorganismo no sea la invención); y
- 2) no pueda esperarse razonablemente que una persona capacitada en la técnica de que se trate en la esfera de las patentes lleve a efecto la invención sin disponer de una muestra del microorganismo; y
- 3) el microorganismo no pueda ser obtenido de manera razonable por una persona capacitada en la técnica de que se trate en la esfera de las patentes.

La Oficina de Patentes también exigirá el depósito si no puede esperarse razonablemente la obtención del microorganismo reivindicado mediante la reproducción o su generación sobre la base de la información facilitada en la especificación, por ejemplo, en los casos en que la invención consiste en un organismo producido mediante un procedimiento aleatorio de mutación o es un hibridoma específico que segrega un anticuerpo monoclonal determinado.

En los demás casos no se exige el depósito pero los solicitantes pueden efectuarlo si lo desean. La Oficina de Patentes acepta que en determinadas circunstancias una descripción por escrito puede proporcionar al especialista detalles suficientes para reproducir el microorganismo inventivo y que esos elementos de información son suficientes.

La Oficina de Patentes no acepta los depósitos efectuados en instituciones distintas de las reconocidas por el Tratado de Budapest. No obstante, si la invención y los demás elementos de la solicitud se refieren a un uso, cultivo o modificación de un microorganismo, la Oficina acepta que otros depósitos que no sean los efectuados por el solicitante puedan ser fácilmente accesibles conforme a lo prescrito en el punto 3 *supra*. En ese caso, no será necesario un depósito reconocido por el Tratado de Budapest.

La Oficina de Patentes acepta cualquier forma de depósito que sea reproducible y que haya sido aceptada por las autoridades internacionales de depósito (incluidos los cultivos celulares vegetales, los plásmidos y las semillas) pero señala que dichas autoridades tienen limitaciones respecto de la naturaleza de las materias que aceptan y que la Oficina de Patentes observa tales limitaciones.

## **Bulgaria**

Sí.

El párrafo 1 del artículo 37 de la Ley de patentes contiene disposiciones generales para asegurar una adecuada divulgación de la materia objeto de una invención. Cuando la solicitud de patente se refiera a un objeto biológico que no se puede divulgar en forma que permita a una persona capacitada en la técnica de que se trate llevar a efecto la invención, y dicho objeto no sea de fácil obtención, la descripción exigida al presentar la solicitud contendrá indicación del depósito ante una institución internacional específicamente autorizada. El depósito deberá hacerse antes de la fecha de prioridad (párrafo 2 del artículo 37 de la Ley de patentes).

## **Suiza<sup>10</sup>**

Sí.

Suiza y Liechtenstein son partes en el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, de 1977.

## **Hungría**

Sí.

Hungría es parte en el Tratado de Budapest sobre el depósito de microorganismos (1977).

## **Noruega**

Sí.

El artículo 8, segundo inciso y el artículo 8 a de la Ley de patentes prevén la divulgación adecuada de las invenciones patentables. Esas disposiciones se ajustan a lo dispuesto en el Tratado de Budapest de 1977 (modificado en 1980).

## **Nueva Zelanda**

No.

El párrafo 3 del artículo 10 de la Ley de patentes de 1953 exige que cada especificación completa describa con detalle la invención y el método por el que se ha de llevar a efecto, y que revele el mejor método de llevar a efecto la invención de que tiene conocimiento el solicitante y respecto del cual éste tiene derecho a solicitar protección.

## **Polonia**

Sí.

No hay disposiciones especiales a ese respecto para ese tipo de invenciones. Como en el caso de las demás invenciones, la solicitud de patente debe incluir una descripción de la invención que divulgue la naturaleza de la misma de manera suficientemente clara y completa para que una persona capacitada en la técnica de que se trate pueda llevarla a efecto. Si para ejecutar la invención es necesario hacer la presentación de un microorganismo, que no es accesible al público o no puede describirse de forma completa, tal presentación puede efectuarse haciendo referencia al depósito del microorganismo realizado en una colección de microorganismos. A los efectos de reconocer que el depósito cumple las condiciones de divulgación de la invención, la institución de depósito está

---

<sup>10</sup> Véase la nota de pie de página a la pregunta 1.

obligada a poner el depósito a disposición de terceros mediante un procedimiento de concesión de patentes, por lo menos durante todo el período de duración de la patente.

#### **Estados Unidos**

Sí.

Si la Oficina de Patentes y Marcas (PTO) concluye que no es posible llevar a la práctica una invención relativa a un microorganismo basándose únicamente en la solicitud, la PTO exigirá al solicitante que deposite una muestra del microorganismo. En esos casos, el solicitante debe hacer un depósito del microorganismo de manera compatible con las normas en materia de depósito de microorganismos (artículo 1801 *et seq.*, del título 37 del Código de Reglamentos Federales).



## ANEXO 2

### Notas explicativas al Cuadro Sinóptico II

#### Sistema de Protección de las Obtenciones Vegetales

**Pregunta 1:** ¿Establece la legislación vigente en su territorio una forma de protección *sui generis* para las nuevas obtenciones vegetales?

#### **Estados Unidos**

Sí.

Las leyes de los Estados Unidos establecen una forma de protección *sui generis* para las obtenciones vegetales de reproducción sexuada y multiplicación por tubérculos, con arreglo a la Ley de protección de las obtenciones vegetales (artículo 2321 y siguientes del Título 7, Código de los Estados Unidos).

Con arreglo a las leyes de los Estados Unidos, toda persona que desarrolle una *obtención vegetal* puede obtener una de tres formas de protección, dos de las cuales dependen de la manera como se reproduzca la obtención vegetal:

- Si la obtención se desarrolló mediante *reproducción sexuada o multiplicación por tubérculos*, el obtentor puede obtener un certificado de protección de la obtención vegetal con arreglo a la Ley de protección de las obtenciones vegetales (artículo 2321 y siguientes del Título 7, Código de los Estados Unidos) que administra la Oficina de Protección de las Obtenciones Vegetales del Departamento de Agricultura.
- Si la obtención vegetal, con excepción de las plantas de multiplicación por tubérculos, se desarrolló mediante *reproducción asexuada*, el obtentor puede obtener una patente de planta con arreglo a la Ley de patentes de planta (artículo 161 y siguientes del Título 35, Código de los Estados Unidos) de la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica o de Comercio de los Estados Unidos.
- Cualquiera sea su método de multiplicación, la persona que ha desarrollado una nueva *invención vegetal*, por ejemplo, una obtención vegetal o una invención relativa a las plantas de una clasificación taxonómica superior, puede obtener una patente de utilidad con arreglo a la Ley de patentes (es decir, una patente de invención de conformidad con el artículo 101 del Título 35, Código de los Estados Unidos) de la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica o de Comercio de los Estados Unidos.

#### **Zambia**

No.

En la actualidad, Zambia cuenta con un proyecto de Ley relativo a los derechos de los obtentores que parece estar basado en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. Con arreglo a ese instrumento las partes tienen libertad para conceder protección a las obtenciones vegetales mediante un régimen de derechos de los obtentores. La ley favorece los intereses de los agricultores a nivel de la comunidad local. Por consiguiente, sería conveniente que la Ley de protección de los derechos de los obtentores se empleara en Zambia como una alternativa al otorgamiento de patentes a las obtenciones vegetales en el país.

**Pregunta 2:** *Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa, ¿se ajusta dicha protección a las normas establecidas en alguna de las Actas del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)?*

#### **Rumania**

Sí.

Rumania todavía no es parte del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Se están haciendo los preparativos para adherirse al Convenio -Acta de 1991- y se considera que la legislación vigente es compatible con dicha Acta.

**Pregunta 3:** *Si la respuesta a la pregunta 2 es afirmativa, sírvanse especificar el Acta del Convenio de la UPOV en que se basa su legislación (es decir, el Acta de 1991, el Acta de 1978 o el Acta de 1961/1972).*

#### **Suiza<sup>1</sup>**

La actual Ley Federal de protección de las obtenciones vegetales de 20 de marzo de 1975 (LOV; texto notificado de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC el 31 de enero de 1996 (véase el documento IP/N/1/CHE/1, página 11) se basa en la Ley de 1978. Actualmente está siendo modificada con miras a la ratificación del Acta de 1991.

#### **Marruecos**

El Consejo de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) ha examinado la Ley marroquí sobre la protección de las obtenciones vegetales y reconocido que se ajusta a las actas del Convenio de la UPOV de 1978 y de 1991.

#### **Noruega**

Noruega se adhirió al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV), de 2 de diciembre de 1961, revisado el 23 de octubre de 1978. La Ley de protección de las obtenciones vegetales de Noruega y los reglamentos complementarios son compatibles con este Convenio y se ajustan también, en parte, al Acta de la UPOV de 1991.

#### **Sudáfrica**

Sudáfrica es miembro de la UPOV y ha ratificado el Convenio de 1978. Nos hemos adherido al Convenio de 1991 y nuestra Ley de derechos de los obtentores, N° 15 de 1976 (en su forma enmendada), "la Ley", fue nuevamente modificada por la Ley de enmienda de los derechos de los obtentores, N° 673 de 1996, a fin de que la legislación de Sudáfrica fuera conforme al Convenio de 1991. Esta última ley fue aprobada por el Parlamento y entró en vigor el 19 de abril de 1996. Sin embargo, el Convenio de 1991 no ha sido ratificado por Sudáfrica.

---

<sup>1</sup> La autoridad encargada de conceder los certificados de obtenciones vegetales es la Oficina Suiza de Obtenciones Vegetales, de la Dirección Federal de la Agricultura, Ministerio de Economía. La Oficina Suiza de Obtenciones Vegetales no lleva a cabo un examen en cuanto al fondo, y está facultada para remitirse a los exámenes y pruebas sobre el terreno realizados por las autoridades de los Estados que son partes contratantes en el Convenio de la UPOV.

**Pregunta 4:** *En el caso de que su territorio ofrezca protección sui generis a las obtenciones vegetales, ¿requiere algunos de los actos siguientes la autorización previa del titular de los derechos?:*

*a) los actos realizados con fines de investigación o experimentación o para desarrollar nuevas obtenciones vegetales;*

**Suiza**

No.

De conformidad con el párrafo 3 del artículo 12 de la LOV, la autorización del titular de los derechos no es necesaria cuando se utiliza el material de multiplicación de las obtenciones vegetales protegidas a fin de crear o de comercializar nuevas obtenciones ("exención del obtentor"). Sin embargo, la autorización del titular de los derechos es necesaria si las obtenciones protegidas se han usado de manera repetida con miras a producir nuevas obtenciones.

Por otra parte, en el párrafo 1 del artículo 12 de la LOV sólo se prohíben los actos realizados a nivel profesional (comercial); por lo tanto, todos los actos realizados con fines de investigación y experimentación, o para desarrollar nuevas obtenciones vegetales, a nivel no profesional, no están prohibidos por esta disposición.

**Marruecos**

No.

El artículo 17 de la Ley precisa que el derecho del obtentor no abarca:

- los actos realizados privadamente con fines comerciales;
- los actos realizados de manera experimental;
- los actos realizados a los efectos de crear nuevas obtenciones vegetales, así como los actos previstos de los párrafos 2 y 3 del artículo 16 *supra* realizados con esas obtenciones siempre que:
  - la obtención vegetal protegida no se utilice de manera repetida con miras a producir la nueva obtención;
  - la nueva obtención vegetal no sea esencialmente derivada de la obtención protegida, cuando ésta a su vez no es una obtención esencialmente derivada;
  - la nueva obtención vegetal sea claramente distinta de la obtención protegida; y
  - los actos realizados por los agricultores a efectos de ser producción o de multiplicación, en su propia explotación, utilizando el producto de la cosecha que han obtenido mediante el cultivo de la obtención vegetal protegida, excepto en el caso de las plantas arborícolas, ornamentales y florales (privilegio del agricultor).

**Noruega**

No.

Sin embargo, es necesario el consentimiento si la producción de la nueva obtención con fines comerciales entraña el uso de manera continua la obtención vegetal protegida.

### **Estados Unidos**

No, con respecto a los certificados de protección de las obtenciones vegetales expedidos con arreglo a la Ley de protección de las obtenciones vegetales.

(En lo que respecta a las patentes de utilidad expedidas con arreglo a la Ley general de patentes, o a las patentes de planta expedidas con arreglo a la Ley de patentes de plantas, dichos actos no requieren autorización previa del titular de la patente si los actos se realizaron con propósitos exclusivamente no comerciales. Sin embargo, los actos que tengan una motivación o propósito comercial constituyen un motivo para comprobar la infracción de la patente, si se realizaron sin autorización previa al titular de los derechos.)

*b) los actos realizados para explotar comercialmente una obtención vegetal que sea distinta de la obtención protegida pero que tenga las mismas características esenciales;*

### **Australia**

Sí, siempre que:

- i) la obtención que sea distinta haya sido declarada una obtención esencialmente derivada de la obtención protegida; o
- ii) la producción de la obtención que sea distinta haya requerido usar de manera repetida la obtención protegida (es decir, la obtención distinta es una obtención dependiente).

### **Suiza**

No.

La actual LOV no trata la cuestión de las obtenciones vegetales esencialmente derivadas. En consecuencia, los actos realizados para explotar comercialmente una obtención vegetal que sea distinta de las obtenciones protegidas pero comparta sus características esenciales no requieren autorización previa del titular de los derechos.

En la revisión de la LOV ahora en curso se tendrán en cuenta las "obtenciones esencialmente derivadas y algunas otras obtenciones", así como otras situaciones prescritas en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

### **Japón**

Sí.

Los actos realizados para tratar comercialmente una obtención vegetal que reúna las siguientes condiciones *requieren* la autorización previa del titular de los derechos:

- i) la obtención fue creada a partir de una obtención inicial, manteniendo las características esenciales de la obtención inicial, por selección mediante variación, retrocruzamiento, transformación por vía genética, etc.

- ii) la obtención es claramente distinta de la obtención inicial en cuanto a sus características;
- iii) la obtención inicial es una obtención protegida y no es una obtención que reúna las condiciones a que se hace referencia en i) y ii).

#### **Marruecos**

Sí.

Véase la respuesta a la pregunta 4 *supra*.

#### **Noruega**

No, siempre que la nueva obtención sea distinta de la obtención protegida en las características que definen a esta última. Esto se determinará según los distintos casos.

*c) los actos realizados por un agricultor para recolectar semillas de su cultivo de una obtención protegida legítimamente obtenida, almacenar dichas semillas y plantarlas en su propia tierra;*

#### **Australia**

No, al menos que se haya declarado conforme al reglamento que no se aplica la exención a los taxones para los cuales se guardó la semilla (actualmente no existen taxones que hayan sido objeto de dicha declaración).

#### **Bulgaria**

No.

A fin de estimular la producción agropecuaria los agricultores pueden utilizar para satisfacer sus propias necesidades con fines de reproducción y en sus propios establecimientos agrícolas, los productos de la cosecha lograda mediante la siembra en sus propias tierras, material de multiplicación de una obtención distinta de un híbrido o de una variedad obtenida inicialmente, protegido por un certificado. Esta disposición se aplica sólo a las especies vegetales que figuran en la lista aprobada por el Ministerio de Agricultura.

#### **Suiza**

No.

Conforme a la presente ley, los agricultores tienen derecho a usar la cosecha de semillas (protegidas) con miras a otro uso para efectuar nuevas plantaciones en sus propios establecimientos agrícolas (privilegio de agricultor).

Se espera que en la LOV revisada se prescribirá la posibilidad de conceder el privilegio de agricultor mediante una ordenanza. Es probable que el privilegio de agricultor esté restringido a ciertos cultivos agrícolas enumerados en una lista.

#### **Comunidades Europeas**

No.

La respuesta se aplica a ciertos cultivos agrícolas.

## **Japón**

No.

Cuando los agricultores obtienen legítimamente las semillas y plantas de semillero de la obtención protegida, producen el producto de la cosecha utilizando dichas semillas o plantas de semillero, con excepción de las que pertenecen a un género o especie vegetal de multiplicación vegetativa que figura en una Ordenanza del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesquería, y además usan dicho producto de la cosecha como semillas y plantas de semillero en sus propios establecimientos agrícolas, *los efectos del derecho del obtentor no se aplicarán a las semillas y plantas de semillero ni a los materiales cosechados obtenidos de ellos*, salvo que se disponga otra cosa en prescripciones contractuales.

## **Marruecos**

No.

Véase la respuesta a la pregunta 4.a *supra*.

## **Estados Unidos**

No, con respecto a los certificados de protección de las obtenciones vegetales expedidos con arreglo a la Ley de protección de las obtenciones vegetales.

(Con respecto a las patentes de planta expedidas de conformidad con la Ley de patentes de plantas, su protección abarca sólo los actos específicos de reproducción asexual de la obtención protegida, o la venta o el uso de la *planta* que sea objeto de la concesión. La cosecha y la nueva utilización de *semillas* de dicha planta entraña la multiplicación *sexuada* de la planta, y como tal no estaría comprendida entre los derechos de la patente de planta.)

(Con respecto a las patentes de utilidad expedidas con arreglo a la ley general de patentes, esos actos requerirían la autorización previa del titular de los derechos.)

*En el caso de que no se requiera autorización previa para ninguna de las actividades mencionadas como ejemplo supra, ¿existe algún requisito según el cual la parte que realice las actividades mencionadas tenga que otorgar algún tipo de remuneración al titular de los derechos?*

## **Australia**

No.

El ejercicio de los derechos de los obtentores queda a discreción del titular de los derechos y la legislación sólo prescribe una remuneración con respecto a la licencia o la adquisición obligatorias. Sin embargo, cuando el material cosechado, o el producto obtenido a partir de dicho material, se ha producido sin otorgar al concesionario una oportunidad razonable de ejercer su derecho sobre el material de multiplicación (por ejemplo, empleando semillas ahorradas en un establecimiento agrícola), y el uso de ese material o producto cosechado no justifique una exención (véase la respuesta a la pregunta i) *supra*), el concesionario puede optar por ejercer sus derechos sobre el material o producto cosechado como si éste fuera el material de multiplicación.

## **Comunidades Europeas**

Sí.

En el caso de la pregunta 4.c *supra*, la respuesta se aplica a los agricultores que no sean "pequeños agricultores".

**Marruecos**

No.

Véase la respuesta a la pregunta 4.a *supra*.

**Rumania**

No.

Pero la parte que realiza el acto a que se hace referencia en la respuesta a la pregunta 4.b *supra* sin autorización del titular de los derechos puede estar obligada a pagar una indemnización por daños.

**Eslovenia**

Sí, sólo en el caso de c); el agricultor debe pagar al titular una remuneración adecuada. La remuneración es adecuada si es claramente inferior al monto cobrado por la producción bajo licencia del material de multiplicación de esta obtención vegetal en la misma zona; los pequeños agricultores no están obligados a pagar ninguna remuneración al obtentor.

**Pregunta 5:** *¿Requerirían la autorización del titular de los derechos los actos realizados privadamente y con fines no comerciales?*

**Bulgaria**

No.

El artículo 20 de la Ley de protección de las nuevas obtenciones vegetales y razas animales establece las siguientes excepciones a los derechos de los obtentores:

"los actos realizados por los agricultores en forma privada y con fines no comerciales; [...]."

**Suiza**

No.

Véase la respuesta a la pregunta 4.a *supra*.

**Marruecos**

No.

Véase la respuesta a la pregunta 4.a *supra*.

**Pregunta 6:** *¿Prevé su legislación otras excepciones a los derechos conferidos?*

**Australia**

Sí.

Algunas disposiciones sobre la concesión de licencias obligatorias pueden ser aplicables si el concesionario de los derechos del obtentor de una obtención vegetal no toma todas las medidas razonables para asegurar un acceso razonable del público a dicha obtención. Se da por supuesto que se ha cumplido la condición del acceso razonable del público a la obtención vegetal comprendida por los derechos del obtentor, si el público dispone del material de preparación de calidad razonable a precio razonable, o como obsequio al público, y en cantidades suficientes para satisfacer la demanda. Esto entraña la concesión de una licencia para vender y producir el material de preparación de las plantas de dicha obtención para la venta en las condiciones (incluida una remuneración razonable para el concesionario) que, se considere, serían fijadas por el concesionario en el curso de operaciones comerciales normales.

## **Marruecos**

Sí.

El artículo 21 de la Ley precisa que cualquier persona de derecho público o privado, al expirar un plazo de tres años tras la expedición de un certificado, o de cuatro años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud del mismo, puede obtener una licencia obligatoria de ese certificado, si en el momento de la demanda, y salvo la existencia de excusas legítimas, el propietario del certificado o su causahabiente:

- no ha comenzado a explotar o no ha comenzado a realizar preparativos efectivos y serios para explotar la obtención vegetal objeto del certificado en el territorio marroquí; o
- no ha comercializado el producto objeto del certificado en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades del mercado nacional; o
- cuando la explotación o la comercialización de la obtención vegetal en Marruecos se ha abandonado durante más de tres años.

Los artículos 22, 23 y 24 definen las condiciones de la concesión y del retiro de una licencia obligatoria.

## **Nueva Zelanda**

Sí.

En la Ley de derechos sobre las obtenciones vegetales de 1987 se prevé que cualquier persona puede, en cualquier momento después de expirado un plazo de tres años contado a partir del otorgamiento de una concesión, previo pago de un derecho prescrito, solicitar al Comisionado [de derechos sobre las obtenciones vegetales] que examine si los miembros del público disponen o no para su compra, a un precio razonable, de cantidades razonables de calidad razonable del material de reproducción de la obtención en cuestión. Al presentarse esta solicitud, el Comisionado notificará al concesionario de la misma y fijará un plazo razonable para que éste sea escuchado en relación con ella.

Sí, después de examinar cualesquiera comunicaciones hechas por el concesionario, el Comisionado comprueba que, los miembros del público no disponen para su compra a precios razonables de cantidades razonables y de calidad razonable de la obtención en cuestión, el Comisionado expedirá a la persona que formuló la solicitud uno de los documentos siguientes, o ambos:



- una licencia obligatoria para la reproducción y venta del material de reproducción de dicha obtención;
- una orden exigiendo que el concesionario venda a dicha persona el material de reproducción de dicha obtención.

Al examinar si los miembros del público disponen a precios razonables de cantidades razonables de calidad razonable, el Comisionado no tendrá en cuenta cualquier material de reproducción que se encuentre disponible con la condición de que el producto obtenido de dicho material, en todo o en parte, deberá venderse u ofrecerse a determinada persona, o a un determinado grupo de personas, o a un miembro de una determinada clase o categoría de personas.

### **Rumania**

Sí.

La concesión de una licencia obligatoria no impide que el titular de la patente de la obtención explote la obtención o conceda licencias a terceros (párrafo 4 del artículo 37 de la Ley N° 255/1998).

**Pregunta 7:** *¿Se puede obtener protección para una obtención vegetal que era conocida del público o que estaba a disposición del mismo con anterioridad a la solicitud de protección sui generis para esa obtención vegetal y, en caso afirmativo, en qué condiciones (es decir, cuales son los plazos durante los cuales la divulgación o disponibilidad públicas no excluye la concesión de protección)?*

### **Australia**

Sólo pueden registrarse obtenciones vegetales nuevas o explotadas recientemente. Una obtención nueva es la que no ha sido vendida con el consentimiento del obtentor. Una obtención explotada recientemente es una que ha sido vendida con el consentimiento del obtentor por un período menor de doce meses en Australia siendo el plazo de 4 años para las obtenciones extranjeras (con excepción de los árboles y las vides para las cuales se permite la venta en el extranjero durante un período menor de seis años).

### **Bulgaria**

Sí.

La obtención vegetal se considera nueva cuando, al momento de presentar la solicitud de certificado, la obtención o material de propagación de la obtención o cosecha no hayan sido ofrecidos a la venta, vendida o comercializada de otra forma, o no hayan sido ofrecidos en un territorio de la República de Bulgaria, con el consentimiento del obtentor, por un período inferior a un año, o en el territorio de cualquier otro país por un período inferior a seis años con respecto a los árboles y las vides, o cuatro años con respecto a cualquier otra especie vegetal (párrafo 1 del artículo 8 de la Ley de protección de las nuevas obtenciones vegetales y razas animales).

### **Canadá**

Sí.

La protección no puede obtenerse para una obtención que se ha vendido en el Canadá antes de presentada la solicitud, o que se ha vendido fuera del Canadá durante cuatro (4) años antes de la solicitud, o seis (6) años si se trata de plantas leñosas. La excepción son las "categorías prescritas recientemente". Se estableció un período de transición, de un año a partir de la fecha en que las disposiciones entraron en vigor, durante el cual se permite la venta de las obtenciones antes de la solicitud. En este caso, las obtenciones pueden haberse vendido en el Canadá después del

1º de agosto de 1990 y fuera del Canadá después del 1º de agosto de 1984 en el caso de las plantas leñosas y del 1º de agosto de 1986 en el caso de las demás plantas.

### **Suiza**

Sí.

Conforme al párrafo 3 del artículo 5 de la LOV, "el hecho de que una obtención por sí misma sea notoriamente conocida no afectará en modo alguno su carácter de novedad a menos que, en el momento en que se presentó la solicitud, la obtención ya se haya ofrecido para la venta o comercializado en Suiza o –desde hace más de cuatro años- en el extranjero, con el consentimiento del obtentor o de su causahabiente".

En la revisión actual de la LOV se tendrán en cuenta las características del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

### **República Checa**

Sí.

La Ley 132/1989 Coll. relativa a la protección de los derechos sobre nuevas obtenciones vegetales y variedades animales, fija, en los párrafos 2 y 3 del artículo 4, las condiciones para la concesión de una obtención vegetal. Según dicha Ley, la obtención vegetal será nueva si:

1. no ha sido vendida ni ofrecida para la venta:
  - a) en el territorio de la República Checa desde hace más de un año antes de presentarse la solicitud;
  - b) en el territorio de otro Estado desde hace más de seis años antes de presentarse la solicitud,
2. ha sido vendida u ofrecida para la venta sin el consentimiento del cultivador.

### **Comunidades Europeas**

Sí.

En caso de estar disponible dentro de la Comunidad: un año; en caso de estar disponible fuera de la Comunidad: cuatro años o, para los árboles y las vides, seis años.

### **Hungría**

Sí.

La obtención se considerará nueva si no ha sido ofrecida para la venta ni comercializada con el consentimiento del obtentor o de su causahabiente:

- a) en el país desde hace más de un año antes de la fecha de prioridad;
- b) en el extranjero desde hace más de cuatro años, o en el caso de árboles y vides, más de seis años, antes de la fecha de prioridad.

## **Japón**

Sí.

Una obtención vegetal puede no estar protegida cuando no es claramente distinta en sus características de cualesquiera otras obtenciones que sean conocidas públicamente en el Japón o en países extranjeros antes de presentarse la solicitud para el registro de la obtención.

Una obtención vegetal puede no estar protegida cuando las semillas o plantas de semillero o los materiales cosechados de la obtención que sean objeto de la solicitud hayan sido transferidos mediante operaciones comerciales en el Japón desde hace de más de un año antes de la fecha en que se presentó la solicitud de protección, o en países extranjeros desde hace de más de cuatro años antes de la fecha en que se presentó la solicitud de protección (o desde hace más de seis años en el caso de la obtención relativa a plantas perennes tales como árboles). Sin embargo, esto no será aplicable cuando dicha transferencia se haya realizado con fines de experimentación e investigación, o cuando dicha transferencia se llevó a cabo contra la voluntad del obtentor.

## **Corea**

Sí.

En el párrafo 2 del artículo 13 de la Ley se prescribe que, entre las obtenciones vegetales que eran conocidas al determinarse las especies o géneros de plantas que tienen derecho a la protección con arreglo a la Ley, de conformidad con la Ordenanza del Ministerio de Cultura y Silvicultura, toda obtención comprendida en cualquiera de las categorías siguientes tendrá derecho a la protección, siempre que se formule una solicitud de protección en el plazo de un año contado a partir de la fecha de la determinación:

- i) una obtención registrada o especificada con arreglo a las leyes pertinentes anteriores;
- ii) una obtención cuyo derecho de protección se haya registrado en países extranjeros;
- iii) una obtención cuyo obtentor y fecha de circulación inicial se hayan comprobado.

## **Marruecos**

Sí.

El artículo 6 de la Ley N° 9-94 prescribe que la obtención vegetal se considerará nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud del derecho de obtentor, no se ha vendido ni entregado de otra manera a terceros por parte del obtentor o con su consentimiento material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de la cosecha o un producto transformado de la obtención, a efectos de explotar la obtención, en Marruecos, desde hace más de un año; o, en el extranjero, desde hace más de cuatro años o, en el caso de los árboles y de la vid, desde hace más de 10 años.

Además, el artículo 76 prevé que, durante un período transitorio de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley marroquí, las obtenciones vegetales que han sido ofrecidas para ser comercializadas, o comercializadas o distribuidas en Marruecos o en el extranjero antes de entrar en vigor la presente Ley, pueden ser igualmente objeto de una solicitud de protección. Si se concede la protección, la duración de ésta se reduce en el mismo número de años enteros transcurridos entre el momento en el cual la obtención vegetal se ofreció para su comercialización, fue comercializada o distribuida por primera vez y el momento en que se presentó la solicitud.

La misma norma se aplica por analogía a las obtenciones de nuevas especies inscritas en la lista de las especies que se han de proteger tras la entrada en vigor de la presente Ley (artículo 76).

### **Noruega**

Sí.

La protección no puede obtenerse para una obtención que ha sido ofrecida por la venta en Noruega con el consentimiento del titular de los derechos antes de presentarse una solicitud del derecho de obtentor. La oferta para la venta efectuada en el extranjero que se ha llevado a cabo durante un plazo menor de cuatro años a la fecha de presentación de la solicitud no excluye la protección. En el caso de las obtenciones de árboles y vides el plazo es de seis años. En otros casos, el conocimiento público de la obtención antes de la fecha de la presentación de la solicitud no excluye la protección.

### **Nueva Zelanda**

Sí.

La protección puede obtenerse para una obtención vegetal conocida del público o disponible públicamente antes de presentarse la solicitud para la protección *sui generis* de dicha obtención vegetal siempre que no se haya llevado a cabo ninguna venta de dicha obtención con el acuerdo de cualquier titular pertinente de los derechos sobre dicha obtención:

- i) en Nueva Zelanda, desde hace más de 12 meses antes de la fecha en que se presentó la solicitud; y
- ii) en el extranjero desde hace, más de seis años antes de dicha fecha, en el caso de una planta leñosa o desde hace más de cuatro años antes de dicha fecha en todos los demás casos.

### **Polonia**

Sí.

La duración del conocimiento público de una obtención no se tiene en cuenta. Sin embargo, es necesario cumplir con el criterio de novedad. Todas las obtenciones, en particular una obtención que no haya sido creada mediante descubrimiento, puede cumplir con el criterio de distinción conforme al artículo 7 del Convenio de la UPOV (Acta 1991).

### **Rumania**

Sí.

La obtención se considerará nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud para la concesión de la protección, o en la fecha de prioridad, el materia de multiplicación vegetativa o el material cosechado de la obtención no han sido vendidos ni cedidos de otra manera a otras personas, ya sea con o sin el consentimiento del obtentor, o con dicho consentimiento, para los fines de la explotación comercial de la nueva obtención: a) en el territorio de Rumania, durante más de un año antes de la fecha de presentación de la solicitud sobre la patente de obtención.

## Eslovenia

Sí, siempre que la obtención vegetal para la cual se presentó una solicitud a la República de Eslovenia no haya sido vendida ni explotada comercialmente en el territorio de la República Eslovenia desde hace más de un año antes de la presentación de la solicitud, y fuera de la República Eslovenia desde hace más de cuatro años antes de la fecha de presentación de la solicitud (en el caso de los árboles y la vides, desde hace más de seis años).

## Estados Unidos

Sí, con respecto a los certificados de protección de las obtenciones vegetales expedidos con arreglo a la Ley de protección de las obtenciones vegetales. Los plazos aplicables son: a) para la divulgación en los Estados Unidos, un año, y b) para la divulgación fuera de los Estados Unidos, i) seis años para las nuevas obtenciones de árboles o vides, y ii) cuatro años para todos los demás tipos de obtenciones.

(En lo que respecta a las patentes de planta y las patentes de utilidad, puede obtenerse la protección, aunque se haya divulgado la obtención vegetal o la invención vegetal, hasta un año antes de la fecha en que se presentó la solicitud de protección.)

## Sudáfrica

No.

Las obtenciones que son conocidas del público o idénticas a las que existen en la naturaleza no son objeto de protección con arreglo a nuestro sistema *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales.

**Pregunta 8:** *Para obtener los derechos otorgados por un sistema sui generis de protección de las obtenciones vegetales, ¿hay que ser la persona que ha creado o que ha descubierto y desarrollado una obtención vegetal o su causahabiente?*

## Marruecos

Sí.

El disfrute de los derechos se reserva al obtentor, que se define de la siguiente manera:

- la persona que ha creado o que ha descubierto y desarrollado una obtención vegetal;
- la persona que emplea a la persona citada *supra* o que le ha encargado el trabajo, salvo disposiciones contractuales en contrario;
- el derechohabiente o el causahabiente de la primera o la segunda persona citadas *supra*, según los casos.

## Nueva Zelandia

Sí.

El "titular" dispone de los derechos en relación con cualquier obtención. En el artículo 2 de la Ley de derechos sobre las obtenciones vegetales de Nueva Zelandia, 1987, se define al "titular" como

la persona "que ha creado o que ha descubierto la obtención, así como el causahabiente de dicha persona".

#### **Rumania**

Sí.

El obtentor dispone de los derechos en una patente de obtención.

#### **Sudáfrica**

Sí.

La solicitud de concesión de un derecho de obtentor puede ser presentada por:

- 1) el obtentor de una nueva obtención de una clase de planta; o
- 2) si el obtentor es un empleado (aparte de que se le pague o no un salario) cuyos deberes son tales que entrañen actividades de obtentor en relación con la clase de planta en cuestión, y la nueva obtención de que se trate haya sido creada en el cumplimiento de dichos deberes, el empleador de dicho obtentor; o
- 3) el causahabiente del obtentor o empleador a que se hace referencia en los párrafos a) y b) respectivamente.

La solicitud antes mencionada sólo podrá ser presentada por una persona que:

- sea ciudadano de la República de un país miembro del Convenio o de un país miembro del Acuerdo, o esté domiciliado en alguno de ellos; o
- en el caso de una persona jurídica, tenga una oficina registrada en la República o en un país miembro del Convenio o en un país miembro del Acuerdo.

**Pregunta 9:** *¿Se puede basar la protección en la identificación de un gen no expresado, en un grupo de genes no expresados presentes en el genoma de la obtención vegetal o en las características del germoplasma, en lugar de basarse en las características expresadas de las obtenciones vegetales derivadas de dichos genes o germoplasma?*

#### **Bulgaria**

No.

Las características del germoplasma se pueden proteger con una patente de invención, cuando se cumplen los requisitos de patentabilidad. Las características de una obtención vegetal derivada de tal germoplasma quedan protegidas por un certificado de derechos de obtentor.

#### **Nueva Zelanda**

No.

La protección sólo puede concederse sobre la base de características de las obtenciones vegetales derivadas del germoplasma.

## **Polonia**

Fundamentalmente, para los fines del examen en cuanto a la distinción, la homogeneidad y la estabilidad, se usan las características botánicas. En caso de que las características botánicas no sean suficientes para cerciorarse de que una obtención cumple con el criterio de distinción, se usan los métodos que entrañan utilización de las características del genotipo. Se da por supuesto que estas últimas son características complementarias.

## **Eslovenia**

No, la protección está basada en la identificación de características expresadas de las obtenciones vegetales.

## **Estados Unidos**

No, con respecto a los certificados de protección de las obtenciones vegetales. La determinación de la novedad de una obtención se realiza actualmente mediante referencia al genotipo o a las características expresadas de la obtención vegetal.

No, con respecto a las patentes de planta, por la misma razón (es decir, la evaluación de la novedad y del carácter no evidente de la obtención vegetal se basa en las características genotípicas o expresadas de la obtención vegetal).

No, con respecto a las patentes de utilidad. Si un gen está presente en la planta en su estado natural, su simple identificación no puede constituir una base para la protección, ya sea que esté expresado o no expresado. Para basar la patentabilidad de una planta en los genes, éstos tendrían que haber sido introducidos en la planta por una intervención humana. La introducción de un gen que no expresa una diferencia en las características de la planta puede hacer de ésta una novedad y se podría sostener que no tiene un carácter evidente conforme a la Ley general de patentes. Sin embargo, no se cumpliría con el criterio de utilidad, puesto que el gen no expresado no modifica la utilidad original de la planta, tal como existe en la naturaleza.

## **Sudáfrica**

La protección de una obtención sólo puede obtenerse si ésta puede distinguirse morfológicamente de cualquier otra obtención conocida de la misma clase de planta. No es posible obtener la protección por diferencias basadas en las características del germoplasma.

**Pregunta 10:** *¿Qué condiciones estipula su legislación para la concesión de la protección?*

## **Australia**

Una obtención puede ser registrada si tiene un obtentor y es distinta, homogénea y estable. También debe ser nueva o haber sido explotada sólo recientemente.

Una nueva obtención es una obtención que no ha sido vendida con el consentimiento del obtentor. Se considera que una obtención ha sido explotada recientemente si el material de multiplicación o cosechado de la obtención se ha vendido con el consentimiento del obtentor durante menos de 12 meses en Australia. En el caso de las ventas efectuadas en territorio de otra parte contratante (Estado miembro de la UPOV) el límite es de cuatro años para todos los taxones (con excepción de los árboles y las vides, en cuyo caso se permiten las ventas hasta en un plazo límite de seis años).

Para que se acepte una solicitud y pueda obtenerse la protección provisional, se debe establecer que existe un caso *prima facie* de que la obtención es distinta de todas las demás obtenciones notoriamente conocidas. Para que se les concedan los derechos de obtentor, los solicitantes deben cumplir normalmente estas condiciones llevando a cabo una prueba comparativa de crecimiento que abarque la nueva obtención y la mayoría de las obtenciones similares notoriamente conocidas.

### **Zambia**

Como se ha indicado anteriormente, el artículo 18 autoriza al Registrador a denegar de manera discrecional determinadas categorías de solicitudes de patente. Ahora bien, las obtenciones vegetales no corresponden a ninguna de estas categorías. Puede interpretarse, por consiguiente, que el Registrador puede otorgar una patente para una obtención vegetal sólo si ésta cumple las condiciones de una invención y si la especificación completa "describe íntegramente la invención y la manera de obtenerla" (párrafo 3 del artículo 14 de la Ley). No obstante, quedaría por resolverse en ese caso la cuestión del carácter evidente y reproducible de la invención.

**Pregunta 11:** *¿Cuál es la duración de la protección?*

### **Australia**

En el caso de las obtenciones de árboles y vides, los derechos del obtentor continúan durante 25 años a partir de la fecha de la concesión, y tratándose de todas las demás obtenciones, durante 20 años a partir de la fecha de la concesión.

### **Bulgaria**

El certificado de obtención vegetal tiene el siguiente plazo de validez contado a partir de la fecha de su otorgamiento:

- 30 años para las obtenciones de árboles o vides;
- 25 años para las demás obtenciones.

### **Canadá**

18 años para todas las especies.

### **Hungría**

Con arreglo al párrafo 4 del artículo 106, la protección de patentes tendrá una duración de 15 años a partir de la fecha del otorgamiento de la patente de obtención vegetal o, en el caso de árboles o vides, de 18 años a partir de dicha fecha.

### **Corea**

Con arreglo al artículo 56 de la Ley, el derecho de protección de la obtención expira al terminar el 20º año civil contado a partir de la fecha del registro de su establecimiento. En el caso de los árboles ornamentales y los árboles frutales, el derecho expira al terminar el 25º año civil contado a partir de la fecha del registro de su establecimiento.

### **Marruecos**

La duración de la protección es de 20 años para las especies de agricultura extensiva, de 25 años para las especies arborícolas y la viña y de 30 años para la palmera datilera.



### **Nueva Zelandia**

En Nueva Zelandia se dispone de protección durante:

- 23 años para las plantas leñosas, inclusive los portainjertos; y
- 20 años para todos los demás tipos de plantas.

### **Polonia**

La protección de los derechos del obtentor comienza a partir de la fecha de la concesión y su plazo es de:

- 30 años con respecto a las obtenciones de vides vinícolas así como de árboles y sus portainjertos,
- 25 años para las demás variedades.

### **Rumania**

La duración de la protección es de 25 años contados a partir de la fecha en que se otorgó la patente de obtención. En el caso de nuevas obtenciones de árboles frutales, vides y árboles ornamentales la duración de la protección es de 30 años contados a partir de la fecha en que se otorgó la patente de obtención.

### **Estados Unidos**

Veinticinco años contados a partir de la fecha de otorgamiento para las vides y árboles, y 20 años a partir de la expedición en el caso de las demás obtenciones con arreglo a un certificado de protección de obtenciones vegetales. Además, 20 años contados a partir de la fecha en que se presentó la solicitud de patente.

### **Sudáfrica**

Para los árboles y vides -25 años; en todos los demás casos -20 años.

---