

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/125/Add.11

12 de marzo de 1999

(99-0997)

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

Original: inglés

EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DEL APARTADO b) DEL ARTÍCULO 27

Información de los Miembros

Addendum

POLONIA¹

El presente documento contiene la información solicitada por el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio que la Secretaría recibió en una comunicación de la Misión Permanente de Polonia de fecha 16 de febrero de 1999.

La protección de las invenciones relativas a plantas y animales se rige en Polonia por las disposiciones de dos leyes: la Ley de 19 de octubre de 1972 sobre las Actividades Inventivas (modificada en 1993) y la Ley sobre la producción de semillas, de 24 de noviembre de 1995, en virtud de la cual se estableció un sistema de protección *sui generis* de las obtenciones vegetales.

Las respuestas a las preguntas de la Parte A, sobre la protección mediante patentes, se basan tanto en las disposiciones en vigor de la Ley sobre las actividades inventivas como en las disposiciones proyectadas de la nueva Ley de propiedad industrial, cuyos trabajos legislativos están acercándose a su terminación en el Parlamento y cuya adopción se prevé para fines del primer semestre de 1999. En lo que respecta a la protección mediante patentes de las invenciones biotecnológicas, la nueva Ley no establece modificaciones de importancia en relación con las normas correspondientes que figuran en la legislación actualmente en vigor.

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?*

Conforme al párrafo 1) del artículo 12 de la actual Ley sobre las actividades inventivas de 1972 (texto consolidado de 1993), no se otorgan patentes para las obtenciones vegetales ni las razas animales, ni para los procedimientos biológicos de cultivo de plantas o selección de animales.

¹ El documento IP/C/W/122 contiene una lista ilustrativa de cuestiones preparada por la Secretaría a solicitud del Consejo.

Aunque no está dispuesta expresamente la patentabilidad de los microorganismos, en la práctica se otorgan patentes también para las invenciones microbiológicas.

En virtud de la nueva Ley de propiedad industrial, que probablemente se adopte en el primer semestre de 1999, no se otorgarán patentes de obtenciones vegetales ni razas animales, ni de procedimientos esencialmente biológicos de cultivo de plantas o selección de animales. También se estipulará expresamente que se otorgarán patentes de procedimientos microbiológicos y de los productos respectivos.

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))?*

Tanto con arreglo a las disposiciones de la ley en vigor como conforme a la que habrá de adoptarse en breve plazo, la no patentabilidad de esas invenciones se debe a que figuran mencionadas en el grupo de las invenciones no patentables, junto con otras, como por ejemplo las invenciones cuya explotación es contraria al orden público o la moralidad. Aunque los dos tipos de invenciones se mencionan separadamente, puede entenderse que si una invención patentable se refiere, por ejemplo, a un procedimiento microbiológico cuya explotación sería contraria al orden público o la moralidad, se denegaría la patente de tal invención.

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.*

Se aplican las siguientes disposiciones a la materia de que trata el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27:

- 1) El artículo 12 de la Ley sobre las Actividades Inventivas, actualmente en vigor, que dispone que no se otorgarán patentes:
 - i) por las obtenciones vegetales y las razas animales, así como los procedimientos biológicos de cultivo de plantas o selección de animales;
 - (...)
 - vi) las teorías científicas y los descubrimientos.
- 2) El apartado i) del párrafo 1 del artículo 35 de la Ordenanza del Presidente de la Oficina de Patentes de Polonia de 23 de marzo de 1993, conforme a la cual:

"La Oficina de Patentes denegará la patente ... en los casos en que haya comprobado:

 - i) que la invención para la que se solicita está excluida de la patentabilidad (artículo 12 de la Ley)".

- 3) El apartado v) del párrafo 2 del artículo 3 de la Ordenanza citada, cuando una invención se refiere a un microorganismo y el solicitante se remite al microorganismo depositado en una colección internacional reconocida de microorganismos. En este caso el solicitante debe presentar, a los fines de la divulgación de la invención, un certificado que confirme el depósito del microorganismo en esa colección.
- 4) Todas las invenciones, incluidas las biológicas, deben cumplir los criterios de patentabilidad estipulados en el artículo 10 de la Ley sobre las actividades inventivas (novedad, carácter no evidente y susceptibilidad de aplicación).
- 5) No hay sentencias judiciales sobre estos temas en el régimen legal en vigor, pues actualmente no existe ninguna revisión judicial de las decisiones administrativas de la Oficina de Patentes. Se prevé que el sistema de revisión judicial habrá de quedar establecido en virtud de la nueva Ley de propiedad industrial.

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.*

Son patentable los procedimientos microbiológicos para las obtenciones vegetales siempre que sean nuevas, no evidentes y susceptibles de aplicación práctica, así como los procedimientos para la obtención de genes y su transplante.

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).*

En la legislación y la práctica nacionales se aplican las siguientes definiciones:

Se entiende por microorganismos los organismos unicelulares, como los gérmenes, hongos inferiores, células animales o vegetales *in vitro*, híbridos y organismos no celulares capaces de reproducción en un organismo vivo, como los plásmidos, los virus y los fagos.

Se entiende por procedimiento microbiológico cualquier procedimiento relativo a un material microbiológico.

Se entiende por procedimientos no biológicos los procedimientos para la producción de plantas que no suponen la mera selección e hibridación; cualquier procedimiento microbiológico, cualquier procedimiento aplicado en las técnicas de producción agrícola, la zootecnia o la silvicultura.

Con respecto a las obtenciones vegetales, véase la respuesta al punto b) de la pregunta 4 de la sección B.

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?*

Esta cuestión no está reglamentada en nuestra legislación en forma expresa; sin embargo, la definición e interpretación del concepto de "invención" excluyen la posibilidad de patentar lo que se manifiesta en la naturaleza. Puede ser patentable, en cambio, un procedimiento para la obtención de

sustancias que se manifiestan en la naturaleza, y por lo tanto la sustancia obtenida directamente mediante ese procedimiento.

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

No existen requisitos especiales a este respecto para ese tipo de invenciones. Tal como ocurre con las demás invenciones, la solicitud de patente debe incluir una descripción de la invención que divulgue su naturaleza en forma suficientemente clara y completa para que pueda llevarse a la práctica por una persona capacitada en la técnica. Si para realizar la invención se requiere la presentación de un microorganismo que no está a disposición del público o no puede describirse en forma completa, la divulgación puede efectuarse en esa medida por referencia al depósito de un microorganismo efectuado en una colección de microorganismos. Para que se reconozca que el depósito cumple las condiciones de divulgación de la invención, la institución depositaria debe poner el material depositado al alcance de cualquier tercero durante todo el procedimiento de otorgamiento de la patente y, por lo menos, durante toda la duración de la patente.

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?*

Los titulares de esas patentes disfrutan de los mismos derechos que los titulares de las demás patentes; es decir, del derecho exclusivo a la explotación de la invención, con fines de lucro o con fines profesionales, en todo el territorio del Estado. Con arreglo a la nueva Ley de propiedad industrial, el titular de la patente disfrutará del derecho de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, explote su invención con fines de lucro o con fines profesionales a través de:

- i) la fabricación, el uso, la oferta para la venta, la venta o la importación, con esos fines, del producto que es objeto de la patente; o
- ii) el uso de un procedimiento que es objeto de la patente, así como el uso, la oferta para la venta, la venta o la importación para estos fines del producto obtenido directamente por medio de un procedimiento que es objeto de la patente.

Los titulares de patentes tienen y seguirán teniendo con arreglo a la nueva Ley el derecho de otorgar licencias, concertando los contratos correspondientes para la explotación de su invención, ceder la patente o transferirla por sucesión.

Las patentes de productos y de procedimientos están sujetas, y seguirán estándolo, a iguales reglas que las demás patentes, y 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)?*

Entre las excepciones establecidas para los derechos relativos a las obtenciones vegetales, mencionadas en el punto i) de la pregunta 4 de la sección B, hay una que figura en la Ley vigente y que se refiere al uso de una invención con fines científicos.

Con arreglo a la nueva Ley se establecerá una excepción para el uso de las invenciones con fines científicos y de experimentación, su evaluación, análisis o enseñanza. En ambas leyes se establece también el régimen de licencias obligatorias, en conformidad con los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC.

Otra excepción establecida por la Ley en vigor se refiere a la explotación de una invención, con fines nacionales, mediante compensación en la medida necesaria y sin que se cause perjuicio a los intereses económicos legítimos del titular de la patente, cuando se haya considerado indispensable para prevenir o eliminar una situación de emergencia relacionada con la seguridad o el orden público. En la nueva Ley esta disposición se modificará sustituyendo la expresión "... sin que se cause perjuicio a los intereses económicos legítimos del titular de la patente ..." por "sin derecho de exclusividad".

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

No existen disposiciones específicas en la Ley actualmente en vigor, ni en la nueva Ley que habrá de adoptarse en breve plazo, en materia de otorgamiento de licencias obligatorias respecto de tales patentes. Se aplican y seguirán aplicándose las disposiciones generales sobre el otorgamiento de licencias obligatorias.

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?*

En Polonia existe un régimen de derechos de obtentor para la 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).*

Polonia pasó a ser parte en el Convenio de la UPOV el 11 de noviembre de 1989. Hemos ratificado el Acta de 1978 del Convenio. Actualmente está en vigor la Ley sobre la Producción de Semillas de Polonia, que se basa en el Acta de 1991. Se encuentra en desarrollo el procedimiento de ratificación del Acta de 1991.

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).*

En Polonia sólo existe el régimen de derechos de obtentor.

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.*

No se ha notificado al Consejo de los ADPIC ninguna ley ni reglamento sobre el régimen de derechos de obtentor.

b) *La definición de "obtencciones vegetales".*

Se entiende por "variedad" un conjunto de plantas de una unidad sistemática de botánica del rango más bajo conocido:

- i) que pueda definirse por los caracteres aparentes resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos;
- ii) que pueda distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por uno de dichos caracteres por lo menos;
- iii) que no se altere tras la reproducción o multiplicación o al término de su ciclo particular de reproducciones o multiplicaciones.

c) *Las condiciones requeridas para la protección:*

- i) la novedad, conforme al artículo 6 del Convenio de la UPOV (Acta de 1991);
- ii) la distinción;
- iii) la homogeneidad;
- iv) la estabilidad;
- v) la adecuada denominación.

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.*

No se tiene en cuenta el tiempo durante el cual una variedad ha sido conocida por el público. Sin embargo, debe cumplirse el criterio de novedad. Todas las variedades, incluso las que no fueran creadas, sino descubiertas, deben satisfacer el criterio de distinción de conformidad con el artículo 7 del Convenio de la UPOV (Acta de 1991).

e) *La medida en que la protección puede basarse en características del germoplasma y no en características de las obtenciones vegetales derivadas de él.*

A los efectos del examen relativo a la distinción, la homogeneidad y la estabilidad, se emplean fundamentalmente características botánicas. En caso de que las características botánicas no basten para verificar que una variedad cumple el criterio de distinción, se utilizan métodos basados en características del genotipo. Estas últimas se toman como características complementarias.

f) *Quiénes están facultados para obtener los derechos.*

El obtentor de la variedad. La definición del obtentor está en conformidad con el párrafo iv) del artículo 1 del Convenio de la UPOV (Acta de 1991).

- g) *El procedimiento para la adquisición de los derechos, incluyendo la indicación de la autoridad que tiene a su cargo su administración.*

La autoridad responsable de los derechos de obtentor en Polonia es el Centro de Investigaciones sobre Ensayos de Cultivares (COBORU).

Las solicitudes se presentan al COBORU. Si la documentación que acompaña la solicitud cumple los requisitos obligatorios de la reglamentación y la variedad cumple el criterio de novedad, se otorga una protección provisional de los derechos de obtentor. Esa protección provisional cesa en la fecha de la decisión por la que se otorga o deniega la protección (normal) de los derechos de obtentor. Después de ello se llevan a cabo ensayos de distinción, homogeneidad y estabilidad. Completados esos ensayos, el Director del COBORU dicta decisión sobre el otorgamiento o la denegación de la protección de los derechos de obtentor.

- h) *Los derechos conferidos.*

Mantenimiento de los derechos respecto de una variedad protegida y de su material de reproducción:

- 1) la producción y la multiplicación, así como la preparación a los fines de la multiplicación;
- 2) la oferta en venta, la venta y cualquier otra forma de enajenación;
- 3) la exportación y la importación;
- 4) la posesión para los fines mencionados en los tres puntos precedentes.

- 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 del 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.*

- 1) Los derechos de obtentor no se aplican al material de reproducción ni a los productos de la cosecha que se destinen:

- a fines de experimentación e investigación;
- a actos realizados por el cultivador sin fines de lucro;
- a la creación de nuevas obtenciones que no sean variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida.

- 2) Los propietarios de tierras podrán utilizar productos cosechados de una variedad protegida como material de reproducción en sus propias tierras ("privilegio del agricultor").
- 3) Otorgamiento de licencias obligatorias: por decisión del Ministro de Agricultura y Economía Alimentaria.

j) La duración de la protección.

La protección de los derechos de obtentor comienza en la fecha de su otorgamiento; y su plazo es el siguiente:

- de 30 años respecto de las variedades de vides, así como de los árboles y sus rizomas;
- de 25 años respecto de las demás variedades.

k) La transferencia de los derechos.

Los derechos de obtentor pueden ser objeto de cesión y de sucesión. El contrato de transferencia debe otorgarse por escrito.

l) Las medidas para imponer la observancia de los derechos.

La observancia de los derechos de obtentor puede imponerse mediante las disposiciones de la legislación civil. También existen disposiciones penales en la Ley sobre la producción de semillas, que estipulan sanciones de detención, restricción de la libertad o multa para toda persona que:

- utilice el nombre de una variedad protegida para un material de reproducción o un material derivado de la cosecha de otra variedad; o
- comercialice un material de reproducción sin la debida autorización; o
- coloque en el mercado un material de reproducción que no cumpla los requisitos de la Ley; o
- trabaje o frustre la actuación de los organismos de inspección de semillas.

Es susceptible de la aplicación de una multa toda persona que cumpla cualquiera de los actos siguientes, que dan lugar a enjuiciamiento conforme a las disposiciones procesales aplicables a las faltas penales:

- omitir el uso del nombre de una variedad en los casos indicados en la Ley;
 - desconocer las órdenes obligatorias en zonas restringidas;
 - producir material de vivero de árboles frutales o arbustos de bayas sin autorización;
 - omitir el suministro de informaciones acerca de materiales de reproducción;
 - utilizar informaciones obtenidas durante inspecciones de cultivos de preservación con fines distintos en los previstos en la Ley.
-