

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/125/Add.15

13 de abril de 1999

(99-1459)

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

Original: inglés

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

Información de los Miembros

Addendum

SUIZA

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 de Suiza en una comunicación de su Misión Permanente, de fecha 1º de abril de 1999.

I. INTRODUCCIÓN

En la reunión celebrada el 1º y 2 de diciembre de 1998, el Consejo acordó invitar a los Miembros que ya estaban obligados a aplicar las disposiciones del apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 el Acuerdo sobre los ADPIC a que presentasen información sobre cómo se tratan en su legislación nacional las cuestiones a que se refieren esas disposiciones. Se acordó que correspondería a cada Miembro presentar la información que considerase pertinente. Aparentemente no hay un formato obligatorio. La delegación suiza ha observado que muchos países presentan la información en diversas formas, incluso en el modelo propuesto por la Secretaría como lista "ilustrativa" de preguntas, lista adicional de preguntas de un Miembro, lista de un grupo de Miembros y contribuciones de los demás Miembros que puedan considerarse documentos de posición. El apartado b) del párrafo 3 del artículo 27, con su redacción y estructura claras y simples, requiere, en realidad, una estructura de información muy simple: 1) ¿son las plantas y los animales patentables en el sistema del Miembro?; de serlo, ¿en qué condiciones?; 2) ¿ha establecido el Miembro un sistema eficaz *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales?; si lo ha hecho, ¿en qué consiste?

Habiendo examinado los distintos aportes, la delegación suiza considera que la propuesta de las Comunidades Europeas, los Estados Unidos, el Japón y el Canadá constituye una base razonable para las respuestas, principalmente por su simplicidad y brevedad. En su opinión esto facilitaría la recopilación de información y la comprensión de un tema que todavía es demasiado nuevo y complejo para poder presentarlo correctamente en un plazo tan breve. La delegación suiza considera que esta actividad de recopilación debe ser constante y expresa su voluntad de cooperar suministrando información según lo requieran o permitan los acontecimientos a nivel nacional e internacional (entre ellos la labor realizada a nivel técnico en foros tales como la OCDE o la OMPI, según corresponda).

Para la información que se presenta a continuación se ha seguido principalmente la estructura empleada en el documento IP/C/W/126 (comunicación del Canadá, las Comunidades Europeas, los Estados Unidos y el Japón), de fecha 5 de febrero de 1999. En mayo de 1997 también se presentó información detallada sobre el sistema suizo, en ocasión del examen de la legislación nacional sobre patentes (documento IP/Q3/CHE/1, de 9 de diciembre de 1997).

Observaciones preliminares

Con respecto a las respuestas de Suiza se destacan los siguientes puntos:

1. En materia de protección de patentes, Suiza y Liechtenstein están obligados por el Tratado del 22 de diciembre de 1978 sobre la protección otorgada por las patentes de invención.¹ En virtud de este Tratado ambos países forman un territorio único de protección. En otras palabras la patente concedida por el Instituto Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza y la legislación suiza sobre patentes se aplican en el territorio de Liechtenstein. Este tratado bilateral sólo abarca las patentes de invención.

2. Tanto Suiza como Liechtenstein son parte en el Convenio sobre la concesión de patentes europeas (Convenio sobre la patente europea), de 5 de octubre de 1973. Además, ambos países son parte 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).

3. En materia de biotecnología la mayoría de las solicitudes de patente (que tendrá validez en Suiza y Liechtenstein) se efectúan por vía de la Oficina Europea de Patentes. Estadísticamente la cantidad de solicitudes presentadas exclusivamente por la "vía nacional" está en disminución.

4. Las autoridades facultadas a otorgar un título de protección en materia de biotecnología son las siguientes:

- para las patentes (Suiza y Liechtenstein): el Instituto Federal de la Propiedad Intelectual, del Ministerio de Justicia y Policía. Cuando recibe una solicitud de patente nacional el Instituto no examina si es nueva y entraña una actividad inventiva. Sólo examina si la invención es susceptible de aplicación industrial. La novedad y la actividad inventiva quedan en manos de la justicia, en caso de litigio.
- para las obtenciones vegetales (sólo en Suiza): la Oficina de Obtenciones Vegetales, de la Oficina Federal de Agricultura del Ministerio de Economía. La Oficina no realiza un examen en profundidad. Está facultada a remitirse a los exámenes y pruebas realizadas por las autoridades públicas de los países que son partes contratantes en el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

5. En materia de invenciones biotecnológicas los criterios de protección son los mismos que los aplicables en las demás esferas tecnológicas. Las decisiones judiciales relativas a la patentabilidad también son aplicables a estas invenciones.

¹ El Tratado fue notificado en 1996 de conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC (véase el documento IP/N/4/CHE/1). Este Tratado fue concluido en el marco del Tratado de Unión Aduanera de 1923.

6. Suiza es parte en el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Acta de 1978). La Ley Federal de Protección de las Obtenciones Vegetales se está por reformar debido a la ratificación del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. También se podrá reformar la Ley de Patentes suiza. Debe tomarse nota de que la reforma de ambas leyes está destinada a lograr una mayor concordancia con la legislación de la Comunidad Europea.²

A. CUESTIONES RELATIVAS A LOS SISTEMAS DE PATENTES

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 y entrañe una actividad inventiva?*

Sí.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 1 de la Ley Federal de Patentes de Invención³ "se concederá una patente de invención a las nuevas invenciones aplicables a la industria". En otras palabras, deben ser nuevas, entrañar una actividad inventiva y ser susceptibles de aplicación industrial. Deben reunirse las tres condiciones. Los descubrimientos no se pueden patentar.

El artículo 1 especifica que "no se otorgarán patentes a las nuevas obtenciones vegetales o razas animales ...". El artículo 2 de esta Ley, donde se enumeran las invenciones excluidas de la patentabilidad, no menciona las plantas ni los animales. Por lo tanto, para la ley suiza son patentables todas las invenciones relativas a plantas o animales completos, y sus partes, siempre que reúnan las condiciones estipuladas por ley.

Debe observarse que no se pueden patentar las invenciones cuya aplicación sería contraria al orden público o la moralidad (artículo 2.a de la Ley), aunque reúnan todas las demás condiciones para ser protegidas (novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial, divulgación, etc.). Dichas condiciones no están limitadas a las invenciones relativas al material orgánico; se aplican a todos los campos de la tecnología.

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? Si tal es el caso, sírvanse indicar el fundamento jurídico de esa exclusión.*

Véanse las respuestas a la pregunta 1 *supra*.

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 los excluye todos, sírvanse indicar el fundamento jurídico de esa exclusión (por ejemplo, el hecho de no ser susceptibles de aplicación industrial). Si excluye únicamente determinados tipos, sírvanse precisar las categorías o características de las invenciones que se excluyen e indicar el fundamento jurídico de su exclusión.*

² 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. Reglamento (CE) N° 2100/94 del Consejo, de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

³ El texto fue notificado el 31 de enero de 1996 de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre las ADPIC (véase el documento IP/N/1/CHE/1, página 12).

El artículo 1 de la Ley de Patentes de Invención especifica que "no se concederán patentes a las nuevas obtenciones vegetales ni razas animales ...".

Véanse también las respuestas a la pregunta 1.

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 y ser susceptible de aplicación industrial? Si tal es el caso, sírvanse indicar el fundamento jurídico de esa exclusión de la patentabilidad.*

Como se señala *supra* (pregunta 1) las invenciones cuya aplicación fuese contraria al orden público o la moralidad no se pueden patentar (artículo 2.a de la Ley de Patentes de Invención). Se considera que la "moralidad" comprende la dignidad de las personas y de los animales.

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 raza animal específica.*

Sí.

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

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.

d) *Si las respuestas a la pregunta 3 a) a 3 c) son diferentes, sírvanse indicar las definiciones de "obtención vegetal" y "raza animal" que utiliza la autoridad encargada del examen en su país.*

La Ley de Patentes de Invención no contiene una definición de "obtención vegetal" ni de "raza animal".

Como ya se señaló en las observaciones preliminares, la actual Ley Federal de Protección de las Obtenciones Vegetales, de 20 de marzo de 1975⁴ se está por reformar. Las definiciones contenidas en esta Ley se adecuarán a las del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

En virtud de la actual Ley de Obtenciones Vegetales se entiende por "obtenciones" todos los "cultivares, clones, líneas, cepas o híbridos, cualquiera sea su origen, artificial o natural, de la variante inicial de la cual derivan" (párrafo 2 del artículo 1 de la Ley). La nueva obtención protegida queda definida por su descripción oficial o por el espécimen cultivado en la colección de referencia de la autoridad que se encarga de realizar el examen (párrafo 3 del artículo 1 de la Ley).

No existe ninguna otra ley de propiedad intelectual que contenga una definición de variedad animal.

⁴ El texto fue notificado el 31 de enero de 1996 de conformidad con las disposiciones del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC (véase el documento IP/N/1/CHE/1, página 11).

4. *¿Es posible obtener en su territorio una patente para un microorganismo nuevo, que entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial? De no ser así, sírvanse indicar el fundamento jurídico que permite considerar que esas invenciones no son patentables.*

Sí.

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 sexuada o asexuada de una planta o animal)? De no ser así, sírvanse indicar el fundamento jurídico para denegar la patente a tal procedimiento.*

No. La denegación de la patente de tal procedimiento se basa en el artículo 1 a) de la Ley de Patentes de Invención.

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

Una materia que sea idéntica a lo que se manifiesta en la naturaleza es patentable cuando: 1) tal materia no sea conocida en el momento de solicitar la patente, y 2) el proceso empleado para aislarla o identificarla sea nuevo. Toda materia que sea idéntica a lo que se manifiesta en la naturaleza pero que no reúna estas dos condiciones se considera un descubrimiento, y por lo tanto para la ley suiza no es patentable.

B. SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

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

Sí.

Las nuevas obtenciones vegetales están protegidas en una forma *sui generis*, vale decir por la actual Ley Federal de Protección de las Obtenciones Vegetales, de 20 de marzo de 1975⁵, y la Orden sobre protección de las variedades, de 11 de mayo de 1977⁶, que se basan en el Convenio de la UPOV.

8. *Si la respuesta a la pregunta 7 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.

9. *Si la respuesta a la pregunta 8 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).*

La Ley vigente sobre obtenciones vegetales se basa en el Acta de 1978. Actualmente está en proceso de reforma por haberse ratificado el Acta de 1991.

⁵ El texto fue notificado el 31 de enero de 1996 de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC (véase el documento IP/N/1/CHE/1, página 11).

⁶ El texto fue notificado el 31 de enero de 1996 de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC (véase el documento IP/N/1/CHE/1, página 11).

10. *En el caso de que en su territorio se ofrezca protección sui generis a las obtenciones vegetales, ¿requiere alguno 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;*

No.

Según el párrafo 3 del artículo 12 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales no se requerirá autorización del titular del derecho cuando el material de propagación de las obtenciones protegidas se utilice para cultivar o comercializar nuevas obtenciones ("exención del obtentor"). Pero sí se requerirá autorización del titular del derecho cuando la obtención protegida se utilice repetidamente para producir nuevas obtenciones.

Además, el párrafo 1 del artículo 12 de la Ley de Patentes de Invención sólo prohíbe los actos realizados con carácter profesional (comercial); por lo tanto ningún acto realizado con fines de investigación o de experimentación, o para desarrollar nuevas obtenciones vegetales, de carácter no profesional, está prohibido por esta disposición.

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

La actual Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales no trata la cuestión de las obtenciones vegetales esencialmente derivadas. Por eso los actos realizados para la explotación comercial de variedades que son distintas de una obtención protegida pero que comparten sus características esenciales no requiere la autorización previa del titular del derecho.

La reforma de la Ley tendrá en cuenta las variedades esencialmente derivadas y algunas otras variedades, como así también otras circunstancias prescritas por el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

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;*

No.

Según la legislación vigente los agricultores tienen el derecho de utilizar las semillas que han recolectado (protegidas) en vista de otra utilización para plantaciones posteriores en su propia tierra (privilegio de agricultor).

Se espera que la Ley reformada contemple la posibilidad de conceder el privilegio de agricultor mediante una ordenanza. El privilegio de agricultor estaría limitado a determinados cultivos enumerados en una lista.

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?

No.

11. *¿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, cuáles son los plazos durante los cuales la divulgación o disponibilidad pública no excluye la concesión de protección)?*

Según el párrafo 3 del artículo 5 de la Ley de Patentes de Invención "el hecho de que una obtención vegetal sea de dominio público no redundará en detrimento de su carácter de novedad salvo que al momento de presentar la solicitud la obtención ya haya sido ofrecida para la venta o comercializada en Suiza o -por un plazo mayor de cuatro años- en el exterior, con el consentimiento del obtentor o de su sucesor en la titularidad del derecho".

La actual reforma de la Ley de Patentes de Invención tendrá en cuenta las características del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

12. *¿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.
