

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/125/Add.2  
12 de febrero de 1999

(99-0556)

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 Nueva Zelanda

#### Addendum

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 Nueva Zelanda de fecha 3 de febrero de 1999.

### **I. RESPUESTAS A LA LISTA ILUSTRATIVA DE CUESTIONES PREPARADA POR LA SECRETARÍA QUE FIGURA EN EL DOCUMENTO IP/C/W/122**

#### **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?*

Son patentable todas las plantas, animales (excepto los seres humanos), productos y procedimientos (excepto los métodos terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas) siempre que sean nuevos, entrañen una actividad inventiva, sean susceptibles de aplicación industrial y no sean contrarios a la moralidad, y siempre que no se los reivindique en una forma en que se manifiestan en la naturaleza. No se hace ninguna distinción por el campo de la tecnología ni el origen geográfico de ninguna solicitud.

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?*

Los seres humanos están excluidos de la patentabilidad porque no están comprendidos en la definición de invención que figura en el artículo 2 de la Ley de Patentes de Nueva Zelanda de 1953 (véase el punto 5, *infra*). Los métodos terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas tampoco se consideran comprendidos en la definición de invención. En consecuencia, están excluidos 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))?*

La Ley de Patentes de 1953 excluye de la patentabilidad las invenciones contrarias a la moralidad.

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.*

Las reivindicaciones sobre tratamientos médicos fueron rechazadas por la sentencia del Tribunal de Apelaciones en el asunto **The Wellcome Foundation (Hitching's) Application** [1983] FSR 593.

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.*

Las obtenciones vegetales son patentables.

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).*

La Ley de Patentes de 1953 no define materias específicamente excluidas de la patentabilidad. Sin embargo, las solicitudes deben referirse a una "invención", lo que conforme a la definición de la Ley de Patentes de 1953 significa cualquier clase de nueva manufactura objeto de patente y concesión de privilegio con arreglo al artículo 6 de la Ley de Monopolios, y cualquier nuevo método o procedimiento de ensayo aplicable al mejoramiento o control de manufacturas; e incluye las presuntas invenciones.

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?*

Las materias que se manifiestan en la naturaleza son patentables siempre que no se reivindiquen en su estado natural ni en la forma en que normalmente se manifiestan 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.*

El párrafo 3 del artículo 10 de la Ley de Patentes de 1953 exige que todas las especificaciones completas describan detalladamente la invención y el método mediante el cual ha de realizarse, y deben divulgar la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el solicitante y para la cual tenga derecho a protección.

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?

Nueva Zelanda cumple cabalmente el artículo 28. Los derechos conferidos incluyen el derecho exclusivo de impedir que los terceros, sin el consentimiento del titular de la patente, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación de la invención reivindicada, conforme a lo que se estipula en el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC, durante un máximo de 20 años.

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)?

No existe ninguna excepción específica.

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

Pueden obtenerse judicialmente licencias obligatorias con arreglo al artículo 46 de Ley de Patentes de 1953 si la invención no se suministra en Nueva Zelanda, o no se suministra en condiciones razonables, después de vencido un plazo de tres años contado desde la fecha de otorgamiento definitivo de la patente, o de cuatro años contados desde la fecha de la patente si este plazo es mayor.

## 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?

Sí. La protección de las obtenciones vegetales está dispuesta en la Ley de Derechos sobre las Variedades Vegetales de 1987 de Nueva Zelanda.

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).

Nueva Zelanda es signataria de las revisiones del Convenio de la UPOV de 1978 y de 1991. Nueva Zelanda ha ratificado y se ha adherido al Convenio de 1978 y lo cumple cabalmente.

b) Si su país no es parte en el Convenio 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?

No se aplica.

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).*

Sí; la protección concurrente es posible. Pueden obtenerse patentes de plantas conforme a los criterios normales de la protección mediante patentes. Esto incluye plantas que están excluidas de la protección mediante los 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;*

Ley de Derechos sobre las Variedades Vegetales de 1987<sup>1</sup>

Ley de Modificación de la Ley de Derechos sobre las Variedades Vegetales de 1990<sup>1</sup>

Ley de Modificación de la Ley de Derechos sobre las Variedades Vegetales de 1994<sup>1</sup>

Reglamento de Derechos sobre las Variedades Vegetales de 1988<sup>2</sup>

Reglamento de Derechos sobre las Variedades Vegetales de 1988 - Modificación 1<sup>2</sup>

Reglamento de Derechos sobre las Variedades Vegetales de 1988 - Modificación 2<sup>2</sup>

Decreto de Derechos sobre las Variedades Vegetales (Cánones)<sup>2</sup>

Decreto de Derechos sobre las Variedades Vegetales (Derechos del Titular) de 1988<sup>2</sup>

Ley de Modificación de la Ley de Derechos sobre las Variedades Vegetales de 1996<sup>3</sup>

Decreto de Derechos sobre las Variedades Vegetales (Derechos del Titular) de 1997<sup>4</sup>

b) *la definición de "obteniciones vegetales";*

En el artículo 2 de la Ley de Derechos sobre las Variedades Vegetales de 1987 de Nueva Zelandia se define la "variedad" que es objeto de las "obteniciones vegetales". Significa un cultivar, o variedad cultivada, de una planta; y comprende cualquier clon, híbrido, cepa o línea genealógica de una planta; pero no comprende una variedad botánica de una planta.

c) *las condiciones requeridas para la protección;*

La variedad, para que pueda ser objeto de protección con arreglo a la Ley de Derechos sobre las Variedades Vegetales de 1987 (párrafo 2 del artículo 10), debe ser nueva; distinta; homogénea; y estable, tal como lo requiere el Convenio de la UPOV de 1978.

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;*

---

<sup>1</sup> Estas leyes se han distribuido en el documento IP/N/1/NZL/P/3.

<sup>2</sup> Estas disposiciones se han distribuido en el documento IP/N/1/NZL/P/4.

<sup>3</sup> Esta Ley ha sido distribuida en el documento IP/N/1/NZL/P/3/Add.1.

<sup>4</sup> Esta disposición ha sido notificada y se distribuirá en breve plazo en el documento IP/N/NZL/P/4/Add.1.

La variedad propuesta debe distinguirse de cualquier otra variedad cuya existencia sea notoriamente conocida en la fecha de presentación de la solicitud (párrafo 4 del artículo 10). Una variedad sin denominación puede reconocerse como notoriamente conocida. Si se trata de una variedad derivada de otra ya conocida, o de una planta que se manifiesta en la naturaleza, sólo se otorga protección si el obtentor ha transformado el material vegetal original en forma importante.

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

Sólo se otorga protección sobre la base de características de las obtenciones vegetales derivadas del germoplasma.

- f) *quiénes están facultados para obtener los derechos;*

El "titular" está facultado para obtener los derechos relativos a cualquier obtención. El artículo 2 de la Ley de Derechos sobre las Variedades Vegetales de 1987 de Nueva Zelanda define como "titular" a la persona "que obtuvo o descubrió esa variedad, incluyendo al sucesor de tal persona".

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

Las solicitudes deben formularse en conformidad con el artículo 5 de la Ley de Derechos sobre las Variedades de Plantas de 1987. Esta Ley es administrada por el Ministerio de Comercio a través de la Oficina de Derechos sobre las Variedades Vegetales de Nueva Zelanda.

- h) *los derechos conferidos;*

La Ley de Derechos sobre las Variedades Vegetales de 1987 dispone que los titulares tendrán el derecho exclusivo de producir para la venta y de vender el material de reproducción de la variedad respectiva; de multiplicar la variedad con fines de producción comercial de frutas, flores, u otros productos de esa variedad (si corresponde a una planta de un tipo estipulado por el Gobernador General mediante Decreto); de autorizar a cualquier tercero o terceros a efectuar cualquiera de los actos antes indicados; y de ceder, preñar o realizar otros actos de disposición de los derechos otorgados respecto de la variedad.

La Ley dispone también que cuando se importa en Nueva Zelanda cualquier material de reproducción de una variedad protegida, toda multiplicación, venta o uso de ese material como material de reproducción sin el consentimiento del titular interesado constituye infracción de los derechos de éste.

La importación en Nueva Zelanda, desde un país no miembro de la UPOV, de productos de una variedad protegida, o desde un país miembro de la UPOV de productos de una variedad protegida respecto de los cuales, con arreglo a la legislación de ese país, no sea posible realizar el equivalente de un material protegido sin el consentimiento del titular, también constituye una infracción de los derechos de éste.

Además, la venta con la denominación de una variedad protegida de materiales de reproducción de otra variedad constituye infracción de los derechos del titular de la

variedad protegida, a menos que los conjuntos de plantas a los que pertenecen estas variedades estén reconocidos internacionalmente como distintos a los efectos de la denominación.

i) *las excepciones a los derechos conferidos, como las siguientes:*

- *los actos realizados con fines de investigación o experimentación;*  
Sí: están exceptuados.
- *los actos realizados para desarrollar nuevas obtenciones vegetales;*  
Sí: están exceptuados.
- *los actos realizados para comercializar esas nuevas obtenciones;*  
Sí: están exceptuados.
- *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);*  
Sí: están exceptuados.
- *los actos realizados privadamente y con fines no comerciales;*  
Sí: están exceptuados.
- *los regímenes de licencias obligatorias.*

Sí, salvo en cuanto a lo que sigue. La Ley de Derechos sobre las Variedades Vegetales de 1987 dispone que cualquier persona puede pedir, en cualquier momento después de haber transcurrido tres años desde que se otorgó un derecho, mediante el pago de los cánones establecidos, que el Comisionado [de Derechos sobre las Variedades Vegetales] examine si el público dispone o no de cantidades razonables del material de reproducción de la variedad respectiva, de calidad razonable, para su compra a precio razonable. Cuando se formula tal solicitud, el Comisionado debe notificar de ella al titular de los derechos otorgándole un plazo razonable para que se exprese al respecto.

Si después de haber examinado cualquier exposición formulada por el titular de los derechos el Comisionado se cerciora de que el público no dispone de cantidades razonables de material de reproducción de la variedad respectiva, de calidad razonable y a precio razonable, debe expedir a la persona que formuló la solicitud una de las siguientes cosas, o ambas:

- una licencia obligatoria para la reproducción y venta de material de reproducción de esa variedad;
- una orden dirigida al titular de los derechos para que venda a esa persona material de reproducción de esa variedad.

Al examinar si el público dispone o no de cantidades razonables de material de reproducción de calidad razonable y a precio razonable, el Comisionado no debe tener en cuenta ningún material de reproducción que sólo pueda obtenerse con la condición de que la totalidad o alguna parte de los productos de ese material se vendan o se ofrezcan a determinada persona, o a los integrantes de determinado grupo de personas, o a miembros de determinada categoría o clase de personas.

j) *la duración de la protección;*

La protección se obtiene en Nueva Zelandia por los siguientes plazos:

- 23 años para las plantas leñosas, incluidos sus rizomas; y
- 20 años para todos los demás tipos de plantas.

k) *la transferencia de los derechos;*

Las obtenciones vegetales pueden ser objeto de cesión, prenda o cualquier otro acto de disposición; y pueden transferirse por efecto de la ley según se ha indicado en el punto h) de la pregunta 4, *supra*.

l) *las medidas para imponer la observancia de los derechos.*

Corresponde a los titulares de derechos promover medidas en caso de cualquier infracción de sus facultades. El artículo 17 estipula los derechos de los titulares incluyendo los factores que los tribunales deben tener en cuenta al imponer la indemnización de daños y perjuicios o cualquier otra reparación cuando se han infringido derechos referentes a obtenciones vegetales.

## **II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ADICIONALES SUGERIDAS INFORMALMENTE POR EL CANADÁ, LAS COMUNIDADES EUROPEAS, EL JAPÓN Y LOS ESTADOS UNIDOS (DOCUMENTO IP/C/W/126)**

### **A. PREGUNTAS SOBRE 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?*

No. Sin embargo, los "animales" no incluyen a los seres humanos. Los seres humanos no son patentables con arreglo al artículo 2 de la Ley de Patentes de 1953 de Nueva Zelandia; es decir, no son una nueva manufactura objeto de patente y concesión de privilegio con arreglo al artículo 6 de la Ley de Monopolios.

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.*

No se aplica.

- 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.*

No se aplica.

- 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.*

No se aplica.

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.*

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.*

Sí.

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

No se aplica.

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

Sí.

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)?

Sí, siempre que el alcance de las reivindicaciones no comprenda la planta o el animal en su entorno natural.

#### 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.

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).

El Acta de 1978.

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.

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

No.

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

No.

*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)?*

Sí. Puede obtenerse protección para una obtención vegetal conocida del público o que estaba a disposición del mismo con anterioridad a la solicitud de protección *sui generis* para esa obtención vegetal siempre que no haya habido ventas de la variedad con el consentimiento de cualquiera de sus titulares:

- i) en Nueva Zelandia durante más de 12 meses antes de la fecha de presentación de la solicitud; y
- ii) en ultramar durante más de seis años antes de esa fecha en el caso de una planta leñosa, o durante más de cuatro años antes de esa fecha en todos los demás casos.

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.

---