

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/125/Add.20

2 de julio de 2001

(01-3301)

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

Original: inglés

EXAMEN DE LA APLICACIÓN DEL APARTADO b) DEL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 27

Información de los Miembros

Addendum

ESTONIA

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 Estonia de fecha 15 de junio de 2001.¹

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?*

En el artículo 7 2) 6 de la Ley de Patentes se estipula que no se protegerán mediante patentes las "invenciones biotecnológicas que puedan utilizarse únicamente para una determinada obtención vegetal o raza animal".

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.*

Véase la respuesta 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 excluyan e indicar el fundamento jurídico de su exclusión.*

¹ Las preguntas a las que se da respuesta se encuentran en el documento IP/C/W/126.

En el artículo 6 2) 8 de la Ley de Patentes se indica que las obtenciones vegetales y las razas animales no se consideran objeto de invención.

- 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.*

De conformidad con los artículos 7 1) 1 y 7 2) 4 de la Ley de Patentes, no se aplicará la protección mediante patentes a:

- las invenciones contrarias al orden público y la moralidad; y
- los procesos para modificar la identidad genética de animales que pueda causarles sufrimiento sin ningún beneficio médico sustancial para la atención médica de seres humanos o animales, ni para los animales como resultado del uso de tales procesos.

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

El concepto de "obtención vegetal" se define en el artículo 2 de la Ley sobre las obtenciones vegetales:

"2. Obtención y obtención esencialmente derivada.

- 1) Se entiende por "obtención" un grupo vegetal dentro de un único *taxon* botánico del rango más bajo conocido que se define mediante la expresión de las características resultantes de un determinado genotipo o combinación de genotipos, se distingue de otros grupos vegetales mediante la expresión de al menos una de las características citadas y se considera como una unidad habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración. Esos grupos de

plantas se consideran una obtención sin tener en cuenta si se cumplen o no las condiciones para la concesión de un derecho sobre la obtención vegetal.

- 2) Un grupo vegetal está formado por plantas completas o partes de plantas (en adelante constituyentes de la obtención) capaces de generar plantas completas con las mismas características.
- 3) Se considera que una obtención es esencialmente derivada de otra si se deriva predominantemente de la obtención inicial o de otra que se derive predominantemente de ella, se distingue claramente de la inicial y, excepto por las diferencias resultantes de la derivación, se ajusta a la obtención inicial en la expresión de las características esenciales resultantes del genotipo o combinación de genotipos de ésta.
- 4) Las obtenciones esencialmente derivadas pueden obtenerse mediante la selección de un individuo mutante o variante de la obtención inicial, mediante el retrocruce, la transformación por ingeniería genética, la clonación somática u otro método similar."

El concepto de raza animal se define en el artículo 2 9) de la Ley de razas de animales de granja:

"Se entiende por 'raza' un grupo de animales de la misma especie, de origen, constitución y utilidad económica similar y cuyo número es suficiente a efectos de cría."

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, en la medida en que el material biológico puede ser objeto de invención (artículo 6 1) de la Ley de Patentes).

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.*

No es posible obtener una patente para un procedimiento esencialmente biológico para la producción de plantas o animales. En virtud del artículo 7 2) 5 de la Ley de Patentes, no son patentables los procesos esencialmente biológicos que se utilizan para derivar materiales biológicos o producir obtenciones vegetales o razas animales, con la excepción de los procesos microbiológicos para la derivación de microorganismos. Un proceso esencialmente biológico para la derivación de material biológico o producción de obtenciones vegetales o razas animales se define en el artículo 7 3) como un proceso consistente totalmente en fenómenos naturales, incluyendo el cruce y la selección.

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 (se permite la recreación artificial y la clonación).

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. En la Ley sobre las obtenciones vegetales se establece una forma de protección *sui generis* para las nuevas obtenciones vegetales.

8. *Si la respuesta a la pregunta 7 es afirmativa, ¿se ajusta dicha protección a las normas establecidas en algunas 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 legislación de Estonia se basa en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

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. En el artículo 40 de la Ley sobre las obtenciones vegetales se establece que: "Una obtención protegida podrá utilizarse sin licencia del titular del derecho sobre la obtención vegetal:

- 1) en la investigación científica y en pruebas oficiales llevadas a cabo a efectos de comparación;
- 2) como material de base para desarrollar nuevas obtenciones;
- 3) de manera privada y no lucrativa."

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, si la obtención explotada se deriva esencialmente de la obtención inicial protegida o de otra obtención que se derive predominantemente de ella.

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, pero a petición del titular de los derechos o de su representante el agricultor deberá proporcionar información acerca de las cantidades de semillas recolectadas.

Debe pagarse una tasa de licencia si la obtención protegida se planta con fines personales en una superficie superior a 10 hectáreas.

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?

Sí (véase la respuesta a la pregunta 10 c)).

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, 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.

En caso de que la obtención vegetal estuviera a disposición del público en Estonia, el plazo es de un año. Si estaba a disposición del público en el territorio de otro Estado, el plazo es de cuatro años, y en el caso de los árboles y las vides, el plazo es un máximo de seis años.

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?*

Esta cuestión se está consultando actualmente con la UPOV.
