

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/125/Add.21

10 de julio de 2001

(01-3422)

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

HONG KONG, CHINA

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 Hong Kong, China, mediante una comunicación de la Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales de Hong Kong, de fecha 29 de junio de 2001.¹

A. SISTEMA 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, susceptible de aplicación industrial, entrañe una actividad inventiva y se haya divulgado debidamente?*

Sí. En el párrafo 6) del artículo 93 de la Ordenanza de Patentes se establece que las variedades vegetales o las razas animales no serán patentables. Véase también la respuesta a la pregunta 2 c).

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?*

No, pero la patentabilidad de tales invenciones depende de que cumplan los requisitos establecidos en el párrafo 1) del artículo 93 de la Ordenanza de Patentes (véase la respuesta a la pregunta 3 a)).

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*

¹ Las preguntas a las que se da respuesta pueden consultarse en los cuadros sinópticos contenidos en el documento IP/C/W/273.

excluye únicamente determinados tipos, sírvanse precisar las categorías o características de las invenciones que se excluyen.

En el párrafo 6) del artículo 93 de la Ordenanza de Patentes se establece que las variedades vegetales y las especies animales no son patentables.

- 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?*

En el párrafo 5) del artículo 93 de la Ordenanza de Patentes se establece que "las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público ("ordre public") o a la moralidad no podrán ser objeto de patente". Esa exclusión no se ha aplicado aún en los tribunales de Hong Kong. Hasta ahora, ninguna patente ha sido considerada contraria al orden público o la moralidad en Hong Kong, China.

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.*

Sí. Las invenciones de ese tipo han de cumplir lo dispuesto en el párrafo 1) del artículo 93 de la Ordenanza de Patentes (es decir, han de ser susceptibles de aplicación industrial y nuevas, y entrañar una actividad inventiva) y ajustarse a lo dispuesto en el párrafo 5) de ese artículo. Véase la respuesta a la pregunta 2 c).

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

No. Véase la respuesta a la pregunta 1.

- 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.*

Hasta ahora no se ha planteado ningún caso similar en Hong Kong, China.

La patentabilidad de una invención de ese tipo dependerá de que cumpla lo dispuesto en el párrafo 1) del artículo 93 de la Ordenanza de Patentes. Según opiniones expresadas en otros foros, las plantas y los animales alterados mediante manipulación genética no son variedades o razas en el sentido previsto en el Convenio sobre la Patente Europea, sino más bien representantes de una familia amplia caracterizada por la incorporación de algún gen nuevo, como por ejemplo un gen que aumente la resistencia a un herbicida (véase el párrafo 1.20 de la Guía a la Ley de Patentes del CIPA. (cuarta edición)). En tal caso, la exclusión de la patentabilidad de las variedades vegetales o las razas animales prevista en el párrafo 6) del artículo 93 de la Ordenanza puede no ser aplicable.

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

Sí. En relación con los microorganismos y las patentes de corto plazo, la Ordenanza de Patentes contiene disposiciones detalladas sobre el depósito de tales microorganismos (véanse los artículos 128 de la Ordenanza de Patentes y 73 del Reglamento (General) 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)?*

No. En el párrafo 6) del artículo 93 de la Ordenanza de Patentes se establece que "un proceso esencialmente biológico para la producción de plantas o animales" no podrá ser patentado.

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)?*

No ha habido casos de ese tipo en Hong Kong, China.

En el párrafo 1) del artículo 93 de la Ordenanza de Patentes se establece que una invención podrá ser objeto de patente siempre que sea susceptible de aplicación industrial y nueva, y entrañe una actividad inventiva. En el párrafo 2) del artículo 93 de la Ordenanza se incluye una lista de elementos que **no** se considerarán invenciones. Entre ellos figuran los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

Como aspecto fundamental cabe señalar que "un descubrimiento" no es patentable. La ley de Hong Kong no excluye de la patentabilidad los productos o las materias compuestas, aunque sean idénticos a sus manifestaciones en la naturaleza. El problema radica en determinar si existe un descubrimiento. Es probable que el hallazgo de una sustancia o un microorganismo nuevos existentes en estado natural constituya un descubrimiento. Sin embargo, si es necesario desarrollar un proceso para extraer la sustancia o el microorganismo, tal proceso y el material obtenido mediante él, pueden ser patentables. La patentabilidad depende en gran medida de las circunstancias de cada caso y del estado de la técnica.

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)?*

Sí. Véase la respuesta a la anterior pregunta 4.

B. SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

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

Sí. Hong Kong, China, concede protección *sui generis* para las obtenciones vegetales en virtud de su Ordenanza para la Protección de las Obtenciones Vegetales (capítulo 490).

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)?*

Hong Kong, China, no es miembro de la UPOV y, en consecuencia, no puede afirmar categóricamente que el capítulo 490 esté en conformidad con las normas establecidas en alguna de las Actas del Convenio de la UPOV. Sin embargo, Hong Kong, China, tuvo en cuenta el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV al redactar el capítulo 490.

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).*

Véase la respuesta a la pregunta 2.

4. *¿Es 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. Véanse los apartados ii) y iii) del párrafo b) del artículo 26 del capítulo 490.

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 se trata de una obtención esencialmente derivada de la obtención inicial protegida. Véase el párrafo 1) del artículo 31 del capítulo 490. Se considera que una obtención se deriva esencialmente de otra si:

a) se deriva principalmente de esa otra obtención;

b) conserva las características pertinentes resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de esa otra obtención;

c) se distingue claramente de esa otra obtención; y

d) excepto en lo que respecta a las diferencias resultantes del acto de derivación, confirma la expresión de las características pertinentes de la obtención inicial que son resultado de su genotipo o combinación de genotipos (párrafo 3) del artículo 31 del capítulo 490).

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 sus propias tierras.*

Sí, se requiere autorización previa, a menos que los tipos concretos de planta entre los que se incluye la obtención protegida estén amparados por la exención prevista en el párrafo c) del artículo 26 del capítulo 490.

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 existe ningún derecho de remuneración. Según el capítulo 490, los derechos de un concesionario equivalen al derecho de patente. Corresponde al concesionario emprender acciones judiciales en los tribunales contra cualquier persona que infrinja sus derechos.

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

No. El artículo 26 del capítulo 490 permite la utilización para fines no comerciales.

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

Las excepciones a los derechos conferidos se establecen en el artículo 26 del capítulo 490, y entre ellas figuran las siguientes:

- La utilización para fines experimentales o de investigación.
- La utilización para la obtención de una nueva variedad.
- La utilización de material reproductivo para consumo humano u otros fines no reproductivos.
- El artículo 29 del capítulo 490 permite también a terceros obtener una orden del Registrador de Obtenciones Vegetales relativa a la venta de material reproductivo de determinada obtención vegetal cuya compra no se pueda realizar a precio razonable.

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, cuáles son los plazos durante los cuales la divulgación o disponibilidad públicas no excluyen la concesión de protección)?*

Sí. En el apartado a) del párrafo 4) del artículo 18 se establece que una obtención es nueva si no ha habido ventas de esa variedad en Hong Kong durante un período superior a los 12 meses anteriores a la fecha de solicitud, o no se han realizado ventas fuera de Hong Kong durante un período de seis años en el caso de los árboles o las vides, o de cuatro años en cualquier otro caso.

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?*

Con arreglo al apartado b) del párrafo 2) del artículo 18 del capítulo 490, uno de los requisitos para que una solicitud pueda ser aprobada es que el Registrador tenga el convencimiento de que el solicitante es titular de la obtención correspondiente. En el artículo 2 del capítulo 490 se define al titular de una obtención como "la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto esa obtención; un agente de esa persona; o un sucesor de esa persona".

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?*

Sólo se concede protección si se cumplen criterios tales como los de carácter distintivo, uniformidad y estabilidad (basados en las características de las obtenciones vegetales).

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

El capítulo 490 se aplica a todos los géneros y especies botánicas de plantas vasculares, así como a los hongos y algas comestibles. Pueden acogerse a la protección las variedades de todo tipo de plantas (por ejemplo, los cultivos alimentarios, las legumbres y hortalizas o las plantas ornamentales).

Las obtenciones vegetales han de cumplir los criterios siguientes:

a) Novedad

Sólo puede concederse protección a una obtención que no haya sido vendida en Hong Kong durante los últimos 12 meses, como mínimo, y en cualquier otra parte del mundo en un plazo de seis años, en el caso de los árboles y las vides, o de más de cuatro años, en los demás casos.

b) Carácter distintivo

Para que una variedad pueda ser objeto de protección, el Registrador ha de comprobar que esa variedad se distingue claramente en una o más características importantes de las variedades existentes comúnmente conocidas en el momento de la solicitud. Las características distintivas han de ser susceptibles de descripción precisa.

c) Uniformidad

El Registrador ha de cerciorarse antes de estudiar la posibilidad de proteger la obtención, de que ésta es suficientemente uniforme u homogénea en sus características pertinentes, con sujeción a cualquier variación que pueda preverse en lo que respecta a alguna característica especial de su reproducción sexual o propagación vegetal.

d) Estabilidad

El Registrador ha de tener la certeza de que la obtención conserva sus características pertinentes durante varias generaciones resultantes de la reproducción o la propagación o, cuando en la solicitud se especifica un ciclo determinado de reproducción o multiplicación, al final de cada ciclo.

11. *¿Cuál es la duración de la protección?*

Los derechos relativos a las obtenciones vegetales se conceden para un plazo de 25 años, en el caso de los árboles y las vides, y de 20 años en los demás casos.
