

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/125/Add.22

10 de agosto de 2001

(01-3970)

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

Original: inglés

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

Información de los Miembros

Addendum

TAILANDIA¹

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 Tailandia, mediante una comunicación de su Misión Permanente, de fecha 8 de agosto de 2001.

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 a la Ley de Patentes (2522 e.b.), modificada por la Ley de Patentes N° 2 (2535 e.b.) y la Ley de Patentes N° 3 (2542 e.b.), (en adelante, "la Ley de Patentes"), se puede conceder una patente a todas las invenciones, ya sean invenciones de productos o de procedimientos, que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (artículo 5).

No obstante, con arreglo al artículo 9 de la Ley de Patentes, las plantas y animales *per se* no son patentables, independientemente de que esas invenciones cumplan las condiciones de patentabilidad mencionadas *supra*. Sin embargo, no existe ninguna disposición en la Ley de Patentes que impida la patentabilidad de métodos o procedimientos para la producción de plantas o animales. En otras palabras, aunque las plantas y animales no son patentables, los métodos o procedimientos para la producción de plantas y animales pueden ser patentados con arreglo a la Ley de Patentes.

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?*

¹ En el documento IP/C/W/122 se puede encontrar una lista ilustrativa de cuestiones preparada por la Secretaría en respuesta a una solicitud del Consejo.

Con arreglo al artículo 9, no sólo las plantas y los animales están excluidos de la protección mediante patente, sino que tampoco son patentables los extractos de los mismos (tanto de las plantas como de los animales).

Además, en el artículo 9 se excluyen también de la patentabilidad los "métodos" de diagnóstico, tratamiento o cura de enfermedades humanas o animales.

- 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))?*

Toda invención contraria al orden, a la moralidad, a la salud o al bienestar públicos no estará protegida con arreglo a la Ley de Patentes (párrafo 5 del artículo 9).

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.*

No se dispone de ninguna, ya que las plantas y los animales no constituyen materia patentable en virtud de la Ley de Patentes, con arreglo al artículo 9 (véase la respuesta a la pregunta A.1).

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 *per se* no constituyen materia patentable con arreglo a la Ley de Patentes, pero todo procedimiento para obtener nuevas obtenciones vegetales puede ser patentable, siempre que sea nuevo, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. (Sin embargo, las obtenciones vegetales están protegidas con arreglo a la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales de 1999 (2542 e.b); véase la respuesta a la pregunta B.4).

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).*

Si bien en el artículo 9 de la Ley de Patentes se afirma explícitamente que las plantas, los animales o los extractos de las plantas o de los animales, así como los microorganismos que se den naturalmente y sus componentes están excluidos de la patentabilidad, no existe ninguna definición de dichos términos en la propia Ley.

Únicamente el término "planta" se define en el artículo 3 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales de 1999 (2542 e.b.), de la siguiente manera: "planta significa un organismo viviente del reino vegetal e incluirá los hongos y las algas, pero excluirá otros microorganismos".

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?*

La definición del término "invención" estipulada en el artículo 3 de la Ley de Patentes, que dice "invención significa toda innovación o invención que crea un nuevo producto o procedimiento, o toda mejora de un producto o procedimiento conocido", puede, en cierta medida, reflejar el principio en que se basa el sistema de patentes de que no se concederán patentes para las cosas que se dan en la naturaleza. En el mismo sentido, en el párrafo 1 del artículo 9 se excluyen de la patentabilidad los microorganismos y sus componentes que ya existan en la naturaleza, así como los extractos de las plantas y los animales.

Con respecto a la materia que es idéntica a lo que se manifiesta en la naturaleza, conforme a la Ley de Patentes, ni las plantas ni los animales, modificados o existentes naturalmente, pueden ser patentados. Sin embargo, los microorganismos modificados y la modificación de sus componentes son patentables (artículo 9).

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 para asegurar la adecuada divulgación en el caso de las invenciones mencionadas en la pregunta A.6. Sin embargo, las disposiciones generales para asegurar la adecuada divulgación estipuladas en el artículo 17 de la Ley de Patentes también resultarán de aplicación a este tipo de invención, de la siguiente manera:

- la solicitud de patente contendrá una descripción pormenorizada de la invención;
- esa descripción será completa, concisa y clara y utilizará términos exactos para que toda persona normalmente capacitada en la técnica a que se refiera, o con la que esté más estrechamente conectada, pueda realizar y utilizar la invención; y
- la descripción estipulará la mejor manera prevista por el inventor (el solicitante) de llevar a efecto la invención.

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?*

Las patentes de productos y procedimientos mencionadas precedentemente están sujetas a las mismas normas que las demás patentes, y sus titulares se benefician de la misma protección que se estipula en el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC, en las siguientes condiciones:

- cuando la materia de la patente sea un "producto", el titular de la patente gozará del derecho de producir, utilizar, vender, poseer para la venta, ofrecer para la venta o importar los productos patentados; y
- cuando la materia de la patente sea un "procedimiento", el titular de la patente gozará del derecho de utilizar el procedimiento patentado, así como del de producir, utilizar, vender, poseer para la venta, ofrecer para la venta o importar el producto producido mediante el procedimiento patentado.

Además, los titulares de las patentes pueden autorizar a cualquier otra persona, mediante el otorgamiento de una licencia, a ejercer los derechos a ellos concedidos mencionados precedentemente, y pueden igualmente ceder sus patentes a cualquier persona (artículo 38).

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 a estos derechos del titular de la patente mencionados *supra*. Sin embargo, siguen siendo de aplicación las excepciones generales estipuladas en el párrafo 2 del artículo 36 de la Ley de Patentes; verbigracia, los actos a fines de estudio, investigación, experimentación o análisis serán considerados como una excepción a los derechos del titular de la patente si no atentan de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causan un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente.

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

No. Todos los casos de otorgamiento de licencias obligatorias están sujetos a las mismas normas.

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.

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).*
- b) *Si su país no es parte en la Convención 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?*

Tailandia no es parte en el Convenio de la UPOV. Sin embargo, en la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales figuran algunas materias patentables que se ajustan al Acta de 1978 del Convenio de la UPOV. Esta Ley protege las obtenciones nuevas protegidas basándose en los criterios de novedad, carácter diferenciado, uniformidad y estabilidad.

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).*

La Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales abarca tanto las obtenciones vegetales producidas sexuada como asexualmente, y la Ley de Patentes proporciona protección mediante patente únicamente al procedimiento de las obtenciones vegetales producidas.

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;*

En Tailandia se protegen las nuevas obtenciones vegetales mediante la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales de 1999 (2542 e.b.) (documento IP/N/1/THA/P/1).

- b) *la definición de "obtencciones vegetales";*

Conforme al artículo 3 de la Ley, "obtención vegetal" significa un grupo vegetal de características genéticas y botánicas similares o idénticas con rasgos distintivos particulares que resultan uniformes, estables y diferenciados de otros grupos de la misma especie vegetal, e incluirá los árboles cuya propagación dé lugar al grupo vegetal de los rasgos distintivos mencionados *supra*.

- c) *las condiciones requeridas para la protección;*

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Ley, las condiciones requeridas para la protección de las nuevas obtenciones vegetales son: la novedad, el carácter diferenciado, la uniformidad, la estabilidad, no haber sido explotadas dentro o fuera del Reino de Tailandia durante más de un año y resultar diferenciadas de otras obtenciones vegetales existentes en la fecha de presentación de la solicitud.

- 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;*

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Ley, una persona que reúne u obtiene obtenciones vegetales generales domésticas, obtenciones vegetales salvajes o cualquier parte de esas obtenciones vegetales a efectos de desarrollar obtenciones, o de educación, experimentación o investigación para fines comerciales o no comerciales, deberá llegar a un acuerdo de participación en los beneficios y ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento prescrito por la Comisión.

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

La Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales (2542 e.b.) ha otorgado protección únicamente a las nuevas obtenciones vegetales derivadas de cualquier germoplasma.

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

El titular de una nueva obtención vegetal.

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

La solicitud para registrar una nueva obtención vegetal debe ajustarse a las materias patentables estipuladas en el artículo 19 de la Ley. Un seleccionador que solicite el registro deberá declarar los detalles y procedimientos prescritos en el Reglamento Ministerial. La solicitud será examinada por el funcionario competente y estudiada por el Director General del Departamento de

Agricultura del Ministerio de Agricultura y Cooperativas, que es la autoridad que tiene a su cargo la administración de los derechos.

h) los derechos conferidos;

La Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales (2542 e.b.) proporciona al titular de una nueva obtención vegetal el derecho exclusivo a producir, vender o distribuir de cualquier manera, importar, exportar o poseer a cualesquiera efectos, el material de propagación de la nueva obtención vegetal.

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

- los actos realizados con fines de investigación o experimentación;

Sí, en la Ley existen excepciones a los derechos con fines de investigación o experimentación, en el párrafo 2 del artículo 33.

- los actos realizados para desarrollar nuevas obtenciones vegetales;

Sí, en la Ley existen excepciones a los derechos, para desarrollar nuevas obtenciones vegetales, en el párrafo 2 del artículo 33.

- los actos realizados para comercializar esas nuevas obtenciones;

Sí, en la Ley existen excepciones a los derechos, para comercializar esas nuevas obtenciones, en los párrafos 1 y 2 del artículo 33.

- 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, en la Ley existen excepciones a los derechos, para los "privilegios de agricultor", en el párrafo 4 del artículo 33.

- los actos realizados privadamente y con fines no comerciales;

Sí, en la Ley existen excepciones a los derechos, para los actos realizados privadamente y con fines no comerciales, en el párrafo 5 del artículo 33.

- los regímenes de licencias obligatorias.

Sí, la Ley contempla las licencias obligatorias, en los artículos 36 y 37. El Ministro de Agricultura y Cooperativas, con la aprobación de la Comisión, está facultado para emitir una Notificación en la que se prohíba la producción, venta, distribución de cualquier modo, importación o exportación de nuevas obtenciones vegetales durante un período de tiempo. El Director General del Departamento de Agricultura, con la aprobación de la Comisión, está facultado para autorizar que se haga uso del derecho del titular de una nueva obtención en caso de que no se venda o se venda insuficientemente el material de propagación de esa nueva obtención vegetal.

j) la duración de la protección;

Con arreglo al artículo 31 de la Ley, el derecho que protege a la obtención vegetal expirará:

- al finalizar el 12º año natural siguiente a la fecha del registro de su creación en el caso de las plantas bianuales.
- al finalizar el 17º año natural siguiente a la fecha del registro de su creación en el caso de los árboles.
- al finalizar el 27º año natural siguiente a la fecha del registro de su creación en el caso de las utilizaciones basadas en árboles.

k) la transferencia de los derechos;

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley, el titular de una nueva obtención vegetal puede autorizar a cualquier persona a hacer uso de sus derechos con respecto a la nueva obtención vegetal o puede ceder dichos derechos a otras personas.

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

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley, cuando se produzca una violación del derecho del titular de una nueva obtención vegetal y de una obtención vegetal local nacional, el Tribunal ordenará el pago de una indemnización al titular por el importe que el Tribunal estime adecuado. Todas las obtenciones vegetales infractoras serán confiscadas por el Tribunal y procesadas por el Departamento de Agricultura con la aprobación de la Comisión.

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 63 a 68 de la Ley, quien cometa una infracción será castigado con pena de prisión de una duración no superior a dos años, o con multa que no exceda de cuatrocientos mil Baht (400.000 B), o ambas.
