

### EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DEL PÁRRAFO 3 b) DEL ARTÍCULO 27 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

#### Respuestas a la lista de preguntas

#### Addendum

#### MOLDOVA

La siguiente comunicación, de fecha 20 de noviembre de 2003, se distribuye a solicitud de la delegación de Moldova.<sup>1</sup>

#### A. PROTECCIÓN MEDIANTE PATENTE 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?*

De conformidad con el párrafo 1) del artículo 4 de la Ley de Patentes de Invenciones (Nº 461/1995), podrá patentarse una invención en cualquier campo de la tecnología si es nueva, entraña una actividad inventiva y es susceptible de aplicación industrial. Una invención puede referirse a productos o procedimientos e incluir microorganismos, o utilizar un producto o procedimiento conocido para nuevos objetivos. Las patentes se podrán obtener y los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

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 descubrimientos no se consideran invenciones patentables. Pero, si un descubrimiento se aplicara en la práctica, podría ser objeto de una invención patentable. No se considerarán invenciones patentables: el cuerpo humano en todas las etapas de su formación y desarrollo, o elementos de aquél excluidos en sí mismos (párrafo 2) del artículo 4 de la Ley de Patentes de Invenciones).

---

<sup>1</sup> El documento IP/C/W/273 contiene las preguntas cuyas respuestas figuran a continuación.

- 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))?*

Quedan excluidas de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive a fin de proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, en particular los procedimientos de clonación de un ser humano; los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal de seres humanos; la utilización del embrión humano con propósitos industriales y comerciales no médicos; los procedimientos de modificación de la identidad de los animales que es probable que causen sufrimientos sin que redunden en ningún beneficio médico importante para el hombre o el animal, como asimismo los animales que resulten de esos procedimientos (párrafo 3) del artículo 4 de la Ley de Patentes de Invenciones).

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.*

Se consideran también invenciones patentables, materia prevista en el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, las invenciones que se refieran a un producto, que consista en material biológico o lo contenga, o que entrañen un método para reproducir, elaborar o utilizar un material biológico.

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 plantas podrán gozar de la protección de patentes de las invenciones sólo en el caso en que las reivindicaciones no se limiten a una determinada obtención vegetal, ya que en la República de Moldova las obtenciones vegetales gozan de la protección que les otorga la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales (apartado h) del párrafo 2) del artículo 4 de la Ley de Patentes de Invenciones).

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).*

En virtud de lo dispuesto en el apartado h) del párrafo 2) del artículo 4 de la Ley de Patentes de Invenciones, las obtenciones vegetales no se consideran como invenciones patentables en el marco de la referida Ley.

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?*

Los productos que son idénticos a los que ya existen en la naturaleza no son patentables porque constituyen descubrimientos, que no se consideran invenciones patentables (párrafo 2) del artículo 4 de la Ley de Patentes de Invenciones). Si un producto de esa índole fuese aislado de su

medio ambiente natural o producido mediante un procedimiento técnico creativo, podría ser materia de una invención.

7. *Sírvanse explicar los requisitos establecidos en la legislación de su país para asegurar la adecuada divulgación de las invenciones patentables mencionadas precedentemente.*

De conformidad con el apartado b) del párrafo 2 del artículo 10 de la Ley de Patentes de Invenciones, una invención se divulgará de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención. Si la invención se refiere a un material biológico reproducible que no pueda divulgarse de manera que permita reproducirlo a las personas capacitadas en la técnica de que se trate, o si no se puede acceder libremente a ese material, se adjuntará a la solicitud una certificación relativa al depósito del material en el instituto de depósito designado por el Gobierno o en un organismo que tenga la categoría de autoridad internacional de depósito. El depósito tiene que efectuarse antes de la fecha de la presentación de la solicitud de la patente (párrafo 4) del artículo 10 de la Ley de Patentes de Invenciones).

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?*

Con arreglo a las disposiciones del artículo 23 de la Ley de Patentes de Invenciones, que aplica las normas del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC, el titular de una patente gozará del derecho exclusivo de explotar la invención, de transferir la patente y de prohibir a terceros, que actúan sin su consentimiento, que realicen las siguientes actividades:

- a) fabricación, uso, importación, oferta para la venta, venta y cualquier otra forma de colocación en el mercado, o la posesión, para ese fin, de un producto obtenido mediante la invención protegida por la patente;
- b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el titular podrá impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto obtenido mediante dicho procedimiento.

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 14 de la sección B, infra)?*

El uso de una invención protegida mediante una patente no constituirá una infracción del derecho exclusivo del titular de la patente si es para realizar trabajos de investigación o experimentación científica a fin de evaluar la aplicación de la materia de la invención, o para fines no comerciales; si dicho uso es en relación con circunstancias excepcionales, como desastres naturales, catástrofes, epidemias y situaciones similares; si se trata de la preparación ocasional de medicinas mediante una receta médica; o se usa para fines privados sin afán de lucro (párrafo 1) del artículo 24 de la Ley de Patentes de Invenciones). Las excepciones relativas al derecho del titular de la patente, que facultan para realizar trabajos de investigación o experimentación científica con fines no comerciales o para fines privados sin afán de lucro, son análogas a las excepciones que rigen respecto del derecho del titular en el caso de la utilización de una obtención vegetal protegida.

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

*N.B. Sírvanse cerciorarse de que las respuestas a las preguntas precedentes abarquen cada una de las categorías especificadas en el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27, es decir, los microorganismos, los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, los procedimientos microbiológicos, los procedimientos no biológicos, las obtenciones vegetales y las demás invenciones relativas a plantas o animales.*

Toda invención protegida mediante una patente puede ser materia de una licencia obligatoria no exclusiva concedida por las autoridades judiciales, de conformidad con las condiciones estipuladas en el artículo 33 de la Ley de Patentes de Invenciones.

#### 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?*

La Ley N° 915/1996 de Protección de las Obtenciones Vegetales protege a dichas obtenciones. En el territorio de la República de Moldova se reconocen y protegen los derechos sobre una obtención y se acreditan mediante la concesión de una patente de obtención.

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?*

La República de Moldova ha sido miembro de la UPOV desde el 18 de noviembre de 1998, ha ratificado el Acta de 1991 y ha armonizado su legislación nacional en consonancia con las normas del Acta mencionada.

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).*

Las obtenciones vegetales sólo gozan de la protección que les concede la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales, pues la Ley de Patentes de Invenciones no les confiere protección.

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.*

La Ley N° 915/1996 de Protección de las Obtenciones Vegetales y los Reglamentos relativos a la aplicación de la Ley N° 915/1996 de Protección de las Obtenciones Vegetales fueron notificados al Consejo de los ADPIC.

b) *La definición de "obteniciones vegetales".*

En virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N° 915/1996, se entiende por "variedad" un conjunto de plantas creado mediante una selección, conjunto que:

- se ajusta a los criterios de patentabilidad;
- presenta los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos; puede distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas del mismo taxón botánico por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos;
- puede estar representado por una sola planta o plantas, o por una sola parte o partes de la planta o plantas, siempre que esa parte o partes puedan utilizarse para la reproducción de toda las plantas de la variedad.

c) *Las condiciones requeridas para la protección.*

Con arreglo a la Ley N° 915/1996 (artículo 5), una obtención vegetal sólo será patentable cuando sea nueva, distinta, homogénea y estable. La obtención vegetal tendrá una denominación en cumplimiento de las disposiciones de la Ley.

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.*

No es patentable (artículo 6 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales) una obtención vegetal que es idéntica a una planta que ya existe y que no fue creada como consecuencia de una selección (artículo 1 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales), o una obtención que pasó a ser conocida por el público en el territorio de la República de Moldova más de un año antes de la fecha de la presentación de una solicitud de concesión de una patente y, en el territorio de cualquier otro Estado, más de cuatro años antes o, en el caso de obtenciones de árboles, frutales y vides, más de seis años antes de esa fecha.

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

Una obtención vegetal puede gozar de protección si se distingue claramente por uno o más caracteres de cualquier otra obtención cuya existencia sea notoriamente conocida. Estos caracteres podrían ser de índole morfológica, fisiológica y/o bioquímica, siempre que pudieran distinguirse y describirse (artículo 2 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales).

f) *Quiénes están facultados para obtener los derechos.*

El derecho a obtener una patente corresponde al obtentor o su causahabiente. Cuando varios obtentores hayan creado la variedad, el derecho a obtener una patente pertenecerá conjuntamente a todos los obtentores. Si la variedad se ha creado en cumplimiento de obligaciones laborales, el derecho a obtener una patente corresponde al empleador, salvo disposición en contrario del contrato de trabajo (artículo 11 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales).

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

El procedimiento para la adquisición de los derechos comprende: la presentación de una solicitud, acompañada de los documentos necesarios, al Organismo Estatal de Protección de la Propiedad Industrial que lleva a cabo el examen preliminar en cuanto a la forma y publica los pormenores de la solicitud; las pruebas referentes a la distinción, homogeneidad y estabilidad que efectúa la Comisión Estatal de la República de Moldova encargada del Análisis de las Obtenciones; la publicación de la decisión que concede una patente o que rechaza la solicitud; la concesión de la patente (artículos 16, 20, 21, 22 y 26 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales).

- h) *Los derechos conferidos.*

El titular de la patente tiene derechos exclusivos sobre la patente protegida y la obtención vegetal, que lo facultan para explotarlas, con la condición de que en el curso de la explotación no infrinja los derechos de otros titulares de patentes a usarlas, y para que prohíba a terceros que ejecuten los siguientes actos con respecto al material de la variedad: la producción o reproducción (multiplicación), el acondicionamiento con fines de reproducción o de multiplicación vegetativa, la oferta de venta, la venta u otras actividades de comercialización, la exportación, importación, el almacenamiento con cualquiera de las finalidades mencionadas *supra* (artículo 13 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales).

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

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

El derecho del titular de la patente no se hará extensivo al uso del material de la obtención protegida destinado a: el uso privado; fines de investigación y experimentos científicos o fines no comerciales; material inicial con el objeto de crear otras variedades y actos relacionados con esas otras variedades (artículo 14 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales). De conformidad con las condiciones estipuladas en el artículo 31 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales, una variedad protegida puede ser materia de una licencia obligatoria no exclusiva concedida por las autoridades judiciales sin el consentimiento del titular de la patente.

- j) *La duración de la protección.*

El plazo de duración de la patente será de 25 años a partir de la fecha de la decisión de conceder la patente para obtenciones de árboles, frutales y vides; de 20 años a partir de la fecha de la decisión de conceder la patente para obtenciones de otras especies. A solicitud del

titular de la patente, el plazo de duración de ésta podrá prorrogarse por un período de 10 años (artículo 2 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales).

*k) La transferencia de los derechos.*

Se pueden ceder, a cualquier persona natural o jurídica, el derecho de ser titular de una patente, los derechos derivados del registro de una solicitud de patente y los derechos proporcionados por una patente. La transferencia de derechos puede efectuarse ya sea mediante un contrato de cesión, una licencia exclusiva o no exclusiva, o a causa de una sucesión, legal o testamentaria. Los derechos transferidos mediante un contrato de cesión surtirán también efectos respecto de terceros y determinarán la modificación de la condición jurídica de la patente, tan pronto como el Organismo registre el contrato (artículo 15 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales).

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

Todo acto relacionado con la obtención protegida, que requiera la autorización del titular de la patente y que se realice sin esa autorización, se considerará como constitutivo de una infracción del derecho exclusivo del titular de la patente (artículo 33 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales). El titular de una patente o el titular de una licencia exclusiva puede ejercitar una acción por infracción de su derecho. La acción por infracción del derecho exclusivo del titular de la patente podrá incluir: una acción para acreditar el acto que constituye una infracción, una acción de resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos y una acción para identificar al infractor. A petición del titular de la patente, el infractor cesará la infracción e indemnizará al titular los daños y perjuicios sufridos, con inclusión del lucro cesante, así como los gastos que pueden comprender adecuados honorarios de abogado (artículo 34 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales). En el curso de litigios concernientes a la infracción de los derechos del titular de una patente, el tribunal o el Centro Especializado en Arbitrajes podrá, a solicitud de cualquiera de las partes o por iniciativa propia, resolver que se apliquen las siguientes medidas en apoyo de la demanda: ordenar el decomiso de las semillas infractoras o de cualquier otro material vegetal, o de bienes del infractor; prohibir el uso, la producción o venta de material de la variedad protegida (artículo 35 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales).

---