

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/125/Add.6
16 de febrero de 1999

(99-0625)

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

Original: francés

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

Informaciones comunicadas por los Miembros

Addendum

RUMANIA¹

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?*

Si bien en la legislación en vigor no se encuentran disposiciones expresas respecto de la protección de las plantas y los animales, la Ley de Patentes de Invención, N° 64/1991 (IP/N/1/ROM/P/1) prevé que toda invención relativa a un producto, un procedimiento o un método, será patentable si la invención es nueva, es el resultado de una actividad inventiva y es susceptible de aplicación industrial.

En el párrafo 1) de la Regla 11 de la Decisión N° 152/1992, relativa a la aplicación de la Ley N° 64/1991 (IP/N/1/ROM/P/2), se prevé que "la materia de una invención patentable podrá pertenecer a cualquier campo".

Sin embargo, la legislación rumana en vigor contiene normas respecto de la protección de las razas animales y las obtenciones vegetales. De este modo, en la Ley N° 64/1991 y la Decisión N° 152/1992 figuran disposiciones sobre la patentabilidad de las invenciones relativas a las "razas animales", y la Ley N° 255 del 30 de diciembre de 1998, publicada en el "Monitorul Oficial" (Boletín Oficial de Rumania) N° 525 del 31 de diciembre de 1998, que se notificará en breve a la OMC, reglamenta la protección de las obtenciones vegetales.

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 figura una lista ilustrativa de cuestiones, preparada por la Secretaría en respuesta a una solicitud del Consejo.

- 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))?*
- i) Si bien en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención N° 64/1991 figuran unas disposiciones relativas a las categorías de invenciones que no se consideran patentables, no se mencionan expresamente las que prevé el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.
- ii) El artículo 12 de la Ley N° 64/1991 prevé que "no serán patentables las invenciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres".

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.*

"Una invención es nueva si no está incluida en el estado de la técnica. El estado de la técnica incluye todos los conocimientos que han pasado a ser accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente de invención o del reconocimiento de la prioridad." (Párrafo 1 del artículo 8 de la Ley N° 64/1991.)

"Se considerará que una invención entraña una actividad inventiva si, para una persona capacitada en la técnica de que se trate, no surge de una manera evidente del estado de la técnica." (Artículo 9 de la Ley N° 64/1991.)

"Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial si su materia puede utilizarse como mínimo en un ámbito de actividad de la industria, de la agricultura o en todo otro ámbito y puede reproducirse tantas veces como sea necesario conservando las mismas características." (Artículo 10 de la Ley 64/1991.)

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.*

Una ley especial, la Ley N° 255 del 30 de diciembre de 1998, otorga a las obtenciones vegetales la protección en el territorio de Rumania.

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 la Decisión N° 152/1992 figuran referencias expresas a ciertas categorías de invenciones patentables:

"Los microorganismos de reciente creación", de conformidad con el apartado d) del párrafo 2) de la Regla 11 deberán definirse mediante las características morfológicas, taxonómicas, bioquímicas o fisiológicas y los efectos del cultivo u otros específicos de su utilización.

"Los procedimientos biológicos o genéticos", de conformidad con el apartado 4) del párrafo 3) de la Regla 11, deberán definirse mediante las particularidades específicas, a saber:

- para los procedimientos biológicos: deberán tenerse en cuenta los individuos sobre los cuales se comienza a aplicar el procedimiento y las condiciones del entorno en el que se desarrollan;
- para los procedimientos genéticos: la separación del ARN y el ADN, las secuencias de ADN, la clonación, las síntesis del ARN y el ADN, que podrán estar acompañadas por procesos químicos o biológicos.

La Ley N° 255/1998 define la "variedad" vegetal: el conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido, que podrá:

1. definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos;
2. distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de los caracteres mencionados en el párrafo 1 por lo menos;
3. considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.

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?*

Una materia de esa índole será patentable en la medida que la invención entrañe un esfuerzo creador.

Ejemplo:

En virtud del apartado b) del párrafo 2) de la Regla 11 de la Decisión N° 152/1992, las sustancias químicas y biológicas existentes en la naturaleza son patentables siempre y cuando entrañen un esfuerzo creador.

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

"Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci" (la Oficina Estatal de Invenciones y Marcas) -OSIM- no tendrá en cuenta la divulgación que haya tenido lugar en los 12 meses anteriores a la presentación de una solicitud de patente de invención o al reconocimiento de la prioridad, si esa divulgación:

- a) se originó en el inventor o su causahabiente,
- b) se originó en un tercero y el inventor o su causahabiente confirman por escrito a la OSIM que las informaciones en cuestión se han obtenido directa o indirectamente de ellos.

(Véanse el párrafo 2 del artículo 8 y el párrafo 1 del artículo 44 de la Ley N° 4/1991; el párrafo 4) de la Regla 30 de la Decisión N° 152/1992.)

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?*

- 1) La patente de invención otorga a su titular el derecho a prohibir la ejecución por terceros, sin su autorización, de los actos siguientes:
 - a) para los productos: la fabricación, la comercialización, la oferta en venta, la utilización, la importación o la posesión con fines de comercialización, de oferta en venta o de utilización;
 - b) para los procedimientos o los métodos: su utilización (párrafo 1 del artículo 34 de la Ley N° 64/1991).
- 2) Sí. La legislación en vigor contiene las mismas normas para todas las patentes de invención.
- 3) Sí. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 34 de la Ley N° 64/1991, las patentes de producto o de procedimiento otorgan a su titular la misma protección que la que se prevé en el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC.

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)?*

- a) No existen excepciones específicas que perjudiquen el alcance o la duración de las patentes de invención.
- b) En virtud de la Ley N° 64/1991, no constituirá una violación de los derechos previstos en el párrafo 1 del artículo 34:
 - la producción o la utilización de la invención con fines exclusivamente experimentales,
 - la comercialización o la oferta en venta en el territorio de Rumania, con o sin el consentimiento expreso de su titular, de ejemplares de los productos que son materia de la invención y que el titular de la patente hubiese vendido anteriormente.

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

El artículo 49 de la Ley N° 64/1991 prevé que podrá concederse judicialmente una licencia obligatoria, si se cumplen todas las condiciones siguientes:

- el vencimiento de un plazo de cuatro años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o de tres años a partir de la fecha de concesión de la patente; se aplicará el plazo que expire más tarde;

- la falta de explotación de la invención, o su explotación insuficiente, en el territorio de Rumania, durante el plazo mencionado con anterioridad;
- la imposibilidad del titular de justificar su inacción y la imposibilidad de lograr un acuerdo con aquél respecto de la cesión de los derechos.

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° 255 del 30 de diciembre de 1998 prevé la protección por patente de las obtenciones vegetales.

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 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?*

Rumania aún no es parte en el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Las formalidades de adhesión al Convenio -Acta de 1991- están en la etapa de preparación y se considera que la legislación en vigor se conforma a dicha Acta.

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 protección de las obtenciones vegetales prevista por la Ley N° 255/1998 (que entrará en vigor el 1° de abril de 1999 y derogará simultáneamente las disposiciones sobre las obtenciones vegetales e híbridos que figuran en la Ley de Patentes de Invención, N° 64/1991) se basa en el otorgamiento de una patente de obtención.

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;*
- b) *la definición de "obtencciones vegetales";*
- c) *las condiciones requeridas para la protección;*
- 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;*

- e) *la medida en que la protección puede basarse en características del germoplasma y no en características de las obtenciones vegetales derivadas de él;*
 - f) *quiénes están facultados para obtener los derechos;*
 - g) *el procedimiento para la adquisición de los derechos, incluyendo la indicación de la autoridad que tiene a su cargo su administración;*
 - h) *los derechos conferidos;*
 - 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;*
 - j) *la duración de la protección;*
 - k) *la transferencia de los derechos;*
 - l) *las medidas para imponer la observancia de los derechos.*
- a) La Ley N° 255 del 31 de diciembre de 1998, publicada en el "Monitorul Oficial" (Boletín Oficial de Rumania) N° 525 del 31 de diciembre de 1998 se notificará a la OMC en breve.
- b) El apartado a) del artículo 2 de la Ley N° 255 del 30 de diciembre de 1998, relativa a la protección de las obtenciones vegetales, define la "variedad" como el conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido, que podrá:
1. definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos;
 2. distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de los caracteres mencionados en el párrafo 1 por lo menos;
 3. considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración. El híbrido de características equivalentes también se considerará como variedad.
- c) De conformidad con el artículo 5 de la Ley N° 255 del 30 de diciembre de 1998, la OSIM otorgará la protección a una obtención vegetal y concederá la patente de obtención si la variedad es nueva, distinta, homogénea, estable y se designa por una denominación conforme con las disposiciones del artículo 15 de esa Ley.

- d) Con arreglo al artículo 6 de la Ley N° 255/1998, la variedad se considerará nueva si en la fecha de presentación de la solicitud de concesión de la patente de obtención el material de reproducción o multiplicación o el producto de cosecha de la variedad no han sido vendidos o entregados a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de la explotación comercial de la variedad.

Asimismo, la Ley prevé otras situaciones y las condiciones en las que la variedad no pierde su novedad, entre las cuales se pueden mencionar como ejemplo las variedades que son objeto de: un contrato de cesión de derechos, un acuerdo celebrado entre el obtentor y un tercero relativo a la autorización para producir el material de multiplicación bajo su supervisión, un acuerdo celebrado entre el obtentor y un tercero relativo a la realización de estudios o experimentos, la exhibición en exposiciones reconocidas oficialmente, etc.

- e) El titular de la patente de obtención goza del derecho exclusivo de explotación de la obtención así como de la variedad que:

- sea derivada esencialmente de la variedad protegida, cuando ésta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada (apartado a) del párrafo 2) del artículo 27 de la Ley N° 255/1998).

- f) El derecho a la concesión de la patente de obtención pertenece al obtentor.

- g) La Ley N° 255/1998 contiene los procedimientos relativos a:

- la formulación de la solicitud;
- el examen formal de la solicitud de una patente de obtención (competencia: la OSIM);
- el examen de fondo de la solicitud de una patente de obtención (competencia: la OSIM);
- el examen técnico de la obtención (responsable: la autoridad nacional competente u otra autoridad reconocida internacionalmente);
- el examen de la obtención (responsable: la autoridad nacional competente y la OSIM).

Con arreglo al artículo 5 de la Ley N° 255/1998, la OSIM concederá la patente de obtención.

- h) El titular de una patente de obtención gozará del derecho exclusivo a explotar la obtención y a prohibir a cualquier persona, en lo relativo al material de reproducción o multiplicación o al producto de cosecha de la variedad protegida, la realización de los actos siguientes sin su autorización:

- a) la producción o la reproducción;
- b) la preparación a los fines de la multiplicación;
- c) la oferta en venta;

- d) la venta o cualquier otra forma de comercialización;
 - e) la importación;
 - f) la exportación;
 - g) la posesión para cualquiera de los fines mencionados en los puntos a) a f).
- i) El derecho exclusivo del titular de una patente de obtención no se extenderá a los actos siguientes:
- a) la utilización en un marco privado y con fines no comerciales;
 - b) la utilización de la variedad a título experimental, ni los procedimientos de mejora como material inicial para obtener otras variedades.

Igualmente, el derecho del titular de una patente de obtención no se extenderá a los actos relativos al material de multiplicación y al producto de cosecha de la variedad protegida o derivada, ni a los actos relativos a toda parte vegetal de la variedad protegida o a todo material derivado de esa variedad que haya sido vendido o comercializado por el titular o con su consentimiento, a menos que esos actos supongan:

- a) la multiplicación de la variedad protegida;
- b) la exportación de material de la variedad protegida a un tercer país que no protege las variedades vegetales de los géneros o especies a los que pertenece la variedad protegida, excepto si el material exportado está destinado al consumo para la alimentación (párrafo 1) del artículo 28, y artículo 29 de la Ley N° 255/1998).

La concesión de una licencia obligatoria no impide al titular de una patente de obtención explotar la variedad ni conceder licencias de explotación a terceros (párrafo 4) del artículo 37 de la Ley N° 255/1998).

- j) La duración de la protección de la variedad será de 25 años a partir de la fecha de concesión de la patente de obtención. Para las obtenciones de árboles frutales, vides y árboles ornamentales, la duración de la protección será de 30 años a partir de la fecha de la concesión de la patente de obtención.
- k) El derecho a la concesión de la patente de obtención, el derecho a la patente de obtención, los derechos que derivan de la presentación de la solicitud de patente de obtención ante la Oficina Estatal de Invenciones y Marcas, así como los derechos que derivan de la patente de obtención podrán cederse a terceros, sean éstos personas físicas o jurídicas.

La cesión de los derechos se realizará mediante un contrato de cesión, un contrato de licencia o por sucesión legal o testamentaria.

Los derechos relativos a una obtención se cederán también si se traba ejecución contra el titular de la patente de obtención, en las condiciones establecidas por la legislación.

1) La Ley N° 255/1998 prevé los medios de defensa del derecho administrativo, civil y penal.

1. Las personas interesadas podrán objetar las decisiones de la Oficina Estatal de Invencciones y Marcas ante la Oficina, en un plazo de tres meses a partir de su comunicación.

La comisión de examen examinará la objeción o, en su caso, la solicitud de revocación y de anulación de una patente de obtención en un plazo de tres meses a partir de la fecha de registro.

En un plazo de 15 días a partir de la fecha de su pronunciamiento, la comisión de examen comunicará su decisión a las partes; ésta podrá ser objeto de un recurso ante el Tribunal de Bucarest, en un plazo de 30 días a partir de la comunicación.

La decisión del Tribunal de Bucarest podrá recurrirse ante el Tribunal de Apelación de Bucarest, en un plazo de 15 días a partir de la comunicación.

2. Corresponde a los tribunales la competencia en los litigios relativos a la condición de obtentor del titular de una patente de obtención, o a los demás derechos que derivan de una patente de obtención, incluidos los derechos patrimoniales del obtentor que surjan de un contrato de cesión o de una licencia.

El titular de una patente de obtención podrá solicitar a los tribunales que:

- a) ordenen medidas precautorias, si existe un riesgo de violación de los derechos que derivan de la patente de obtención y si dicha violación pudiera causar un perjuicio irreparable, y si existe el riesgo de destrucción de los elementos de prueba;
- b) inmediatamente después de entablada la acción, ordenen medidas destinadas a la cesación de los actos de violación de los derechos que surgen de una patente de obtención, realizados por un tercero con ocasión de la introducción en el circuito comercial de las mercancías importadas que suponen una vulneración de esos derechos;
- c) ordenen la confiscación o la destrucción del material de multiplicación.

El tribunal podrá ordenar al responsable de la violación de los derechos que surgen de una patente de obtención que brinde información al titular sobre la identidad de terceros que hubiesen participado en la producción y la distribución de los materiales de multiplicación.

Si el tribunal ordena medidas precautorias, podrá obligar al demandante a constituir una fianza, por un importe fijado por el tribunal.

El tribunal podrá solicitar al demandante la presentación de todo elemento de prueba del que disponga para demostrar que es el titular del derecho violado o cuya violación es inevitable.

Si los elementos de prueba que fundamentan la pretensión del demandante se encuentran bajo el control del demandado, el tribunal podrá ordenar a este último que exhiba las pruebas, con la condición de garantizar la confidencialidad de las informaciones con arreglo a derecho.

El tribunal podrá ordenar al demandante el pago de todos los daños y perjuicios causados al demandado como consecuencia de un ejercicio abusivo de los derechos procesales en materia de obtenciones.

3. La legislación prevé sanciones penales por las infracciones de falsificación y divulgación.

La acción penal se entablará mediante demanda de la parte perjudicada.

El titular de una patente de obtención gozará del derecho a la reparación de los daños y perjuicios que les fueran ocasionados, de conformidad con el derecho común, y los productos falsificados podrán ser confiscados, con arreglo al derecho penal.

El titular de los derechos podrá entablar una acción por falsificación sólo tras la publicación de la solicitud de una patente de obtención.

Si se ha concedido una licencia, y en el contrato no figura estipulación alguna en contrario, el licenciataria no podrá entablar una acción por falsificación sin el consentimiento del titular del derecho de obtención.

El titular de una licencia exclusiva podrá entablar una acción por falsificación previa notificación al titular de la patente de obtención y si éste no ha entablado una acción judicial dentro del plazo solicitado por el licenciataria.

Si el titular de una patente de obtención ha entablado una acción por falsificación, el licenciataria podrá intervenir para solicitar la reparación del perjuicio ocasionado como consecuencia de la falsificación.
