

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/125/Add.7
12 de marzo de 1999

(99-0993)

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

Original: inglés

EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DEL APARTADO b) DEL ARTÍCULO 27

Información de los Miembros

Addendum

JAPÓN

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 del Japón de fecha 9 de febrero de 1999.¹

A. PREGUNTAS SOBRE EL 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 y entrañe una actividad inventiva?*

En principio, *no existe tal fundamento*. Sin embargo, si las invenciones son susceptibles de infringir el orden público, la moralidad o la salud pública, no son patentables (artículo 32 de la Ley de Patentes del Japón).

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.*
- 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 excluyen e indicar el fundamento jurídico de su exclusión.*
- 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*

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

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.

No se aplica (ya que la respuesta a la pregunta 1 es negativa).

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

Con respecto a las reivindicaciones de patente indicadas en los puntos a) a c), no existen disposiciones que excluyan tales invenciones de la patentabilidad con arreglo a la Ley de Patentes del Japón mientras sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. En consecuencia, las reivindicaciones definidas en los puntos a) a c) son patentables.

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.

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.*

Sí.

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)?*

Con arreglo a la Ley de Patentes del Japón, una invención debe ser una *creación*. A este respecto, los meros descubrimientos, incluidos los materiales que se manifiestan en la naturaleza o en fenómenos naturales, en los que no se realiza deliberadamente ninguna creación de ideas técnicas, no caben en el ámbito de las invenciones. En consecuencia, *es imposible obtener una patente en que se reivindiquen materiales que se manifiestan en la naturaleza o en fenómenos naturales.*

Sin embargo, las sustancias químicas, los microorganismos y los materiales similares se consideran creaciones cuando se extraen por el hombre de materiales que se manifiestan en la naturaleza. Por consiguiente, tales reivindicaciones son patentables.

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. La Ley sobre las Semillas y Plantones (Ley N° 83, promulgada el 29 de mayo de 1998) establece una forma de protección *sui generis* para las obtenciones vegetales.

8. *Si la respuesta a la pregunta 7 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)?*

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 Ley está basada en el Acta de 1991.

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;*

Los actos realizados con fines de investigación o experimentación en los que se incluye el cultivo de una nueva variedad *no requieren* la autorización previa del titular de los derechos.

b) *los actos realizados para explotar comercialmente una obtención vegetal que sea distinta de la obtención protegida pero que tenga las mismas características esenciales;*

Requieren la autorización previa del titular de derechos los actos realizados para explotar comercialmente una variedad cuando están comprendidos en las siguientes situaciones:

i) Cuando la variedad ha sido cultivada a partir de una variedad inicial mediante selección, retrocruzamiento, transformación mediante manipulación genética, etc., conservando las características esenciales de la variedad inicial.

ii) Cuando la variedad se distingue claramente de la variedad inicial en cuanto a sus características.

iii) Cuando la variedad inicial es una variedad protegida y no está comprendida en las situaciones de los dos incisos precedentes.

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.*

Cuando los agricultores obtienen semillas y plántones de la variedad protegida, producen el producto derivado de la cosecha utilizando esas semillas y plántones, salvo que pertenezcan a un género o especie vegetal de reproducción vegetativa estipulado por Ordenanza del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, y emplean esos productos de la cosecha como semillas y plántones en sus propias tierras, *los efectos de los derechos de obtentor no se extienden a las semillas y plántones ni al producto de la cosecha obtenida de ellos*, salvo disposición diferente estipulada por contrato.

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.

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)?*

Una variedad vegetal no puede ser objeto de protección si no se distingue claramente por sus características de cualquier otra variedad públicamente conocida en el Japón o en países extranjeros antes de la presentación de la solicitud de registro de la variedad.

Una variedad vegetal no puede ser objeto de protección cuando las semillas y plántones de productos de la cosecha de la variedad objeto de la solicitud han sido objeto de transacciones mercantiles en el Japón más de un año antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección, o en países extranjeros más de cuatro años antes de esa fecha (o más de seis años antes si se trata de una variedad perteneciente a plantas perennes, como los árboles). Sin embargo, no se aplicará esta norma cuando tales transacciones se hayan efectuado con fines de experimentación o investigación o contra la voluntad del obtentor.

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?*

No.
