

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/126

5 de febrero de 1999

(99-0435)

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

Comunicación del Canadá, las Comunidades Europeas, los Estados Unidos y el Japón

En su reunión celebrada los días 1º y 2 de diciembre de 1998, el Consejo de los ADPIC acordó invitar a los Miembros que ya estaban obligados a aplicar las disposiciones del apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC a que presentasen información sobre cómo se trataban actualmente en su legislación nacional las cuestiones a que se referían esas disposiciones. Asimismo, se acordó que, si bien correspondería a cada Miembro presentar la información que considerase pertinente, se pediría a la Secretaría que elaborase una lista ilustrativa de las cuestiones de interés en tal sentido a fin de ayudar a los Miembros a preparar sus contribuciones. A ese respecto, México propuso que en la lista ilustrativa se tuvieran en cuenta ciertos elementos.

Las Comunidades Europeas, los Estados Unidos, el Japón y el Canadá han examinado el cuestionario de la Secretaría, y le agradecen su valiosa contribución a este proceso. Al preparar nuestras comunicaciones descubrimos que, dado que se trata de una considerable cantidad de información técnica detallada, resultaría útil organizar la información de tal manera que, al principio, se requirieran respuestas sencillas, sin perjuicio de la inclusión de toda la información básica pertinente. Creemos que al presentar la información de esta manera se ayudará a los Miembros a comparar los elementos pertinentes de los sistemas de patentes y de obtenciones vegetales de los Miembros de la OMC y, por consiguiente, se facilitará el proceso de examen. Hemos pedido a la Secretaría que distribuya el modelo que elaboramos e invite a los Miembros interesados a que, si así lo desean, se guíen por ese modelo cuando preparen sus respuestas.

Cuestiones representativas para el examen del apartado b) del
párrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC

Nota: Las preguntas que figuran a continuación están destinadas a facilitar la preparación de un cuadro sinóptico que permita comparar los aspectos fundamentales de los sistemas de patentes y de obtenciones vegetales de los Estados Miembros de la OMC que sean pertinentes a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27. Les instamos a que utilicen esta serie de preguntas para estructurar la respuesta de su país al cuestionario informal de la Secretaría de la OMC relativo al apartado b) del párrafo 3 del artículo 27.

A. PREGUNTAS SOBRE LOS SISTEMAS 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?

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 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.

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.

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.

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 sexuada o asexual de una planta o animal)? De no ser así, sírvanse indicar el fundamento jurídico para denegar la patente a tal procedimiento.

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)?

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?

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)?

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).

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

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?

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)?

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?