ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/C/W/273/Rev.1
18 de febrero de 2003

(03-1044)

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

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

LISTA ILUSTRATIVA DE CUESTIONES

Preparada por la Secretaría

Revisión

1. En su reunión celebrada los días 1º y 2 de diciembre de 1998, el Consejo acordó iniciar con una labor de recopilación de informaciones el examen que, de conformidad con el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27, debía realizarse de las disposiciones de dicho apartado. A ese respecto, el Consejo invitó a los Miembros que ya estaban obligados a aplicar las disposiciones del apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 a que presentasen información sobre cómo se regulaban actualmente en su legislación nacional las cuestiones a que se referían esas disposiciones. Se invitó a los demás Miembros a que hicieran todo lo posible por presentar dicha información. En respuesta a la petición del Consejo, se ha recibido información de Australia, Bulgaria, Canadá, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, Corea, Eslovenia, los Estados Unidos, Hungría, Japón, Marruecos, Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, la República Checa, Rumania, Sudáfrica, Suiza y Zambia (documentos IP/C/W/125 y adiciones 1 a 17).

2. En su reunión celebrada los días 2 al 5 de abril de 2001, el Consejo acordó que la Secretaría volviera a publicar la lista ilustrativa de cuestiones que había preparado y distribuido en diciembre de 1998 en respuesta a una solicitud del Consejo (documento IP/C/W/122). El 5 de junio de 2001, la Secretaría compiló en una nota informal la información facilitada por dichos Miembros en forma de reseña organizada de las informaciones. La lista ilustrativa de preguntas y la nota informal se distribuyeron como documento IP/C/W/273. La nota incluía en el anexo II (documento sin signatura Nº 2689) dos cuadros sinópticos que recogían la información recibida sobre la protección mediante patente de las invenciones relativas a plantas y animales y sobre la protección de las obtenciones vegetales, respectivamente.

3. En su reunión celebrada los días 5 a 7 de marzo de 2002, el Consejo invitó a los Miembros, como aparece reflejado en el párrafo 206 del documento IP/C/M/35, a presentar sus respuestas a esta lista ilustrativa de cuestiones, en caso de que no lo hubieran hecho ya. Hasta la fecha el Consejo ha recibido las respuestas de Estonia (IP/C/W/125/Add.20); Hong Kong, China (IP/C/W/125/Add.21); Islandia (IP/C/W/125/Add.19); Lituania (IP/C/W/125/Add.23); la República Eslovaca (IP/C/W/125/Add.18); Tailandia (IP(C/W/125/Add.22); y un suplemento de la República Checa (IP/C/W/125/Add.8/Suppl.1). El Consejo solicitó a la Secretaría que actualizara los cuadros sinópticos anexos al documento IP/C/W/273 basándose en la información adicional facilitada por los Miembros (párrafo 195 del documento IP/C/M/37/Add.1). El presente documento tiene por objeto atender esta solicitud y sustituye al documento IP/C/W/273 y sus anexos.

4. El anexo I del presente documento contiene la lista ilustrativa de cuestiones presentada por primera vez en el documento IP/C/W/122; el anexo II contiene la versión actualizada de los dos cuadros sinópticos adjuntos al documento IP/C/W/273; el anexo III contiene las notas explicativas del primer cuadro sinóptico, que versa sobre la protección mediante patente de las invenciones relativas a plantas y animales, y el anexo IV incluye las notas explicativas del segundo cuadro sinóptico, relativo a la protección de las obtenciones vegetales.

5. Al facilitar la información los Miembros no utilizaron el mismo formato. Algunos de ellos respondieron a las preguntas enumeradas en la lista ilustrativa preparada por la Secretaría (documento IP/C/W/122). Algunos otros Miembros emplearon el método propuesto por el Canadá, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, los Estados Unidos y el Japón (documento IP/C/W/126), y algunos otros Miembros respondieron a las preguntas recogidas en ambos documentos (IP/C/W/122 e IP/C/W/126). Por último, algunos Miembros facilitaron información sin hacer referencia a ninguno de esos documentos. Además, la formulación de algunas preguntas, especialmente las enumeradas en el documento IP/C/W/122 no ha permitido respuestas sí/no u otras respuestas breves que puedan reflejarse fácilmente en forma sinóptica.

6. En consecuencia, la Secretaría, al elaborar los cuadros adjuntos ha empleado una combinación de las preguntas formuladas en los documentos IP/C/W/122 e IP/C/W/126, con las modificaciones necesarias para que la información pudiera presentarse en forma sinóptica. Cuando un Miembro ha facilitado información adicional en relación con una pregunta, ello se indica en el cuadro con un asterisco (*) y esa información adicional se reproduce en los anexos al presente documento. Lógicamente no ha sido posible reflejar en esta nota toda la información facilitada en las respuestas presentadas por los Miembros, distribuidas en los documentos IP/C/W/125 y adiciones; en consecuencia, la presente nota debe leerse conjuntamente con esos documentos. Cabe asimismo señalar que, en el proceso de verificación con las delegaciones para asegurarse de que la información por ellos facilitada quedara debidamente reflejada en la presente nota, algunas delegaciones han facilitado información adicional a los efectos del presente documento.

7. En los cuadros se han utilizado los siguientes símbolos básicos:

- "n.a." significa no aplicable;
- "*" remite al lector a los anexos para información adicional sobre el punto en cuestión;
- un espacio en blanco significa que no se ha recibido información sobre el punto en cuestión;
- "·" significa que la respuesta es una combinación de la información facilitada en la primera comunicación y de la información adicional que el mismo Miembro haya facilitado posteriormente.

ANEXO I

LISTA ILUSTRATIVA DE CUESTIONES REFERENTES AL APARTADO b) DEL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 27

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?

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?

   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))?

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.

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.

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).

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?

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

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?

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*)?

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.

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?

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?

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*).

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 "obtenciones 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.

ANEXO II

CUADRO SINÓPTICO I: SISTEMAS DE PATENTES

	AUS	BGR	CAN	CHE	CZE	EEC
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, susceptible de aplicación industrial, entrañe una actividad inventiva y se haya divulgado debidamente?*	No*	Sí	Sí*	Sí*	Sí*	Sí
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?*	n.a.	No	Sí*	*	No*	No
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 excluye únicamente determinados tipos, sírvanse precisar las categorías o características de las invenciones que se excluyen.*	n.a.	[1]	n.a.	*, [1]	[1]	[1]
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, ser susceptible de aplicación industrial y haber sido divulgada debidamente?*	n.a.*	Sí*	No	*	Sí*	Sí*
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 variedad animal específicas.*	Sí	*	No	Sí	*	Sí
b) *Una reivindicación de patente que se limita expresamente a una obtención vegetal o variedad animal.*	Sí	No*	No	No	*	No
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.*	Sí	*	No*	Sí	*	Sí
4. *¿Es posible obtener en su territorio una patente para un microorganismo nuevo, que entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial?*	Sí	Sí	Sí*	Sí	Sí	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 sexuada o asexuada de una planta o animal)?*	Sí*	No*	No	No*	No*	No*
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)?*	No*	No*	No	No*	No*	*
7. *¿Incluye su sistema de patentes disposiciones especiales para asegurar la adecuada divulgación de las invenciones a que se refiere el párrafo 3 b) del artículo 27 (por ejemplo, los microorganismos)?*	Sí*	Sí*	Sí	Sí*	Sí*	

∗ Para mayor información véase el anexo III.

[1] Se excluyen las obtenciones vegetales y las variedades animales.

[2] Se excluyen las plantas de reproducción sexuada.

	EST	HKC	HUN	ISL	JPN	KOR
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, susceptible de aplicación industrial, entrañe una actividad inventiva y se haya divulgado debidamente?*	Sí*	Sí	Sí*	Sí*	No*	Sí
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?*	No*	No*	No	No	n.a.	No*
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 excluye únicamente determinados tipos, sírvanse precisar las categorías o características de las invenciones que se excluyen.*	1	[2]	No	[1*]	n.a.	[2]
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, ser susceptible de aplicación industrial y haber sido divulgada debidamente?*	Sí*	Sí*	No		n.a.	Sí*
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 variedad animal específicas.*	Sí	Sí*	Sí	Sí	Sí	Sí
b) *Una reivindicación de patente que se limita expresamente a una obtención vegetal o variedad animal.*	No	No*	Sí	No	Sí	Sí
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.*	Sí	Sí*	No	Sí	n.a.	Sí*
4. *¿Es posible obtener en su territorio una patente para un microorganismo nuevo, que entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial?*	Sí*	Sí*	Sí	Sí*	Sí	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 sexuada o asexuada de una planta o animal)?*	No*	No*	No*	No*	Sí	No*
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)?*	*	*	No	*	No*	No
7. *¿Incluye su sistema de patentes disposiciones especiales para asegurar la adecuada divulgación de las invenciones a que se refiere el párrafo 3 b) del artículo 27 (por ejemplo, los microorganismos)?*		Sí*	Sí*			No

	LTU	NOR	NZL	POL	ROM
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, susceptible de aplicación industrial, entrañe una actividad inventiva y se haya divulgado debidamente?*	Sí*	Sí*	No*	Sí	No
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?*	No*	n.a.	n.a.	No	n.a.
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 excluye únicamente determinados tipos, sírvanse precisar las categorías o características de las invenciones que se excluyen.*	*[1]	n.a.	n.a.	[1]	n.a.
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, ser susceptible de aplicación industrial y haber sido divulgada debidamente?*	Sí*	No	n.a.	n.a.	n.a.
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 variedad animal específicas.*		No	Sí	No*	No
b) *Una reivindicación de patente que se limita expresamente a una obtención vegetal o variedad animal.*		No	Sí	No*	Sí*
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.*	*	No	Sí	Sí/No*	No
4. *¿Es posible obtener en su territorio una patente para un microorganismo nuevo, que entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial?*	Sí*	Sí	Sí	Sí*	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 sexuada o asexuada de una planta o animal)?*	No*	No	Sí	No*	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)?*	No*	No*	No*	No*	No*
7. *¿Incluye su sistema de patentes disposiciones especiales para asegurar la adecuada divulgación de las invenciones a que se refiere el párrafo 3 b) del artículo 27 (por ejemplo, los microorganismos)?*	Sí*	Sí*	No*	Sí*	Sí

	SVK	SVN	THA	USA	ZAF	ZMB
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, susceptible de aplicación industrial, entrañe una actividad inventiva y se haya divulgado debidamente?*	Sí*	No	Sí*	No	Sí	Sí
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?*	No*		Sí*	n.a.	No	No
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 excluye únicamente determinados tipos, sírvanse precisar las categorías o características de las invenciones que se excluyen.*	*,[1]		n.a.	n.a.	*,[1]	n.a.
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, ser susceptible de aplicación industrial y haber sido divulgada debidamente?*	Sí*		*	n.a.	Sí*	Sí*
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 variedad animal específicas.*	*	Sí		Sí	No	Sí
b) *Una reivindicación de patente que se limita expresamente a una obtención vegetal o variedad animal.*	No*	Sí		Sí	No	Sí
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.*	*	Sí		Sí		Sí
4. *¿Es posible obtener en su territorio una patente para un microorganismo nuevo, que entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial?*	Sí	Sí	Sí*	Sí	Sí	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 sexuada o asexuada de una planta o animal)?*	No*	Sí	No*	No*	No	
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)?*	No*	Sí*	No*	No*	No*	
7. *¿Incluye su sistema de patentes disposiciones especiales para asegurar la adecuada divulgación de las invenciones a que se refiere el párrafo 3 b) del artículo 27 (por ejemplo, los microorganismos)?*			No*	Sí*	n.a.	No

CUADRO SINÓPTICO II: SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

	AUS	BGR	CAN	CHE	CZE	EEC
1. *¿Establece la legislación vigente en su territorio una forma de protección sui generis para las nuevas obtenciones vegetales?*	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
2. *Si la respuesta a la pregunta 1 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	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
3. *Si la respuesta a la pregunta 2 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).*	1991	1991	1978	1978*	1991	1991*
4. *¿Es 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;*	No	No	No	No*	No	No
b) *los actos realizados para explotar comercialmente una obtención vegetal que sea distinta de la obtención protegida pero que tenga las mismas características esenciales;*	Sí*		No	No*	Sí	Sí
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 sus propias tierras.*	No*	No*	No	No*	No*	No*
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*		No	No	No	Sí*
5. *¿Requerirían la autorización del titular de los derechos los actos realizados privadamente y con fines no comerciales?*	No	No*	No	No*		
6. *¿Prevé su legislación otras excepciones a los derechos conferidos?*	Sí*	Sí	Sí			
7. *¿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 públicas no excluyen la concesión de protección)?*	*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí* (1/4/6)	Sí*
8. *¿Para obtener los derechos otorgados por un sistema sui generis de protección de las obtenciones vegetales, ¿hay que ser la persona que ha creado o que ha descubierto y desarrollado una obtención vegetal o su causahabiente?*	Sí	Sí	Sí			
9. *¿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	No*	No	No	No	No
10. *¿Qué condiciones estipula su legislación para la concesión de la protección?*[1]	d, h, e, n[1]	d, h, e, da, n[1]	d, h, e, da, n[1]		d, h, e, da, n[1]	
11. *¿Cuál es la duración de la protección?*	25/20*	30/25*	18*		25/30*	

[*] Para mayor información véase el anexo IV.

[1] d = distinción; h = homogeneidad; e = estabilidad; n = novedad; da = denominación adecuada.

	EST	HKC	HUN	ISL	JPN	KOR
1. *¿Establece la legislación vigente en su territorio una forma de protección sui generis para las nuevas obtenciones vegetales?*	Sí	Sí	No	Sí*	Sí	Sí
2. *Si la respuesta a la pregunta 1 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	Sí*	Sí	Sí	Sí	Sí
3. *Si la respuesta a la pregunta 2 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).*	1991	1991*	1978	1991	1991	1991*
4. *¿Es 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;*	No*	No*	n.a.	No*	No	No
b) *los actos realizados para explotar comercialmente una obtención vegetal que sea distinta de la obtención protegida pero que tenga las mismas características esenciales;*	Sí*	Sí*	n.a.	Sí*	Sí*	Sí
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 sus propias tierras.*	No*	Sí*	n.a.	No*	No*	No
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?	Sí*	No*	n.a.	Sí*	No	No
5. *¿Requerirían la autorización del titular de los derechos los actos realizados privadamente y con fines no comerciales?*	No*	No*	n.a.	No*		No
6. *¿Prevé su legislación otras excepciones a los derechos conferidos?*		Sí*	Sí			Sí
7. *¿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 públicas no excluyen la concesión de protección)?*	Sí (1/4/6)	Sí* (1/4/6)	Sí*	Sí* (1/4/6)	Sí*	Sí*
8. *¿Para obtener los derechos otorgados por un sistema sui generis de protección de las obtenciones vegetales, ¿hay que ser la persona que ha creado o que ha descubierto y desarrollado una obtención vegetal o su causahabiente?*		Sí*	Sí			Sí
9. *¿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	No	No	No
10. *¿Qué condiciones estipula su legislación para la concesión de la protección?*[1]		d, h, e, n[1]	d, h, e, da, n[1]			d, h, e, da, n[1]
11. *¿Cuál es la duración de la protección?*		20/25*	15/18*			25/20*

	LTU	MAR	NOR	NZL	POL	ROM
1. *¿Establece la legislación vigente en su territorio una forma de protección sui generis para las nuevas obtenciones vegetales?*	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
2. *Si la respuesta a la pregunta 1 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*	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí*
3. *Si la respuesta a la pregunta 2 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).*	1991	1991*	1978*	1978	1991	1991
4. *¿Es 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;*	No*	No*	No*	No	No	No
b) *los actos realizados para explotar comercialmente una obtención vegetal que sea distinta de la obtención protegida pero que tenga las mismas características esenciales;*	No*	Sí*	No*	No	No	Sí
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 sus propias tierras.*	No*	No*	No	No		No
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?	Sí*	No*	No	No		No
5. *¿Requerirían la autorización del titular de los derechos los actos realizados privadamente y con fines no comerciales?*	No	No*		No	No	No
6. *¿Prevé su legislación otras excepciones a los derechos conferidos?*	Sí*	Sí*		Sí*	Sí	Sí*
7. *¿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 públicas no excluyen la concesión de protección)?*	Sí* (1/4/6)	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*
8. *¿Para obtener los derechos otorgados por un sistema sui generis de protección de las obtenciones vegetales, ¿hay que ser la persona que ha creado o que ha descubierto y desarrollado una obtención vegetal o su causahabiente?*	Sí*	Sí*		Sí*	Sí	Sí*
9. *¿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	No*	*	No
10. *¿Qué condiciones estipula su legislación para la concesión de la protección?*[1]	d, h, e, n[1]	d, h, e, da, n[1]		d, h, e, n[1]	d, h, e, da, n[1]	d, h, e, da, n[1]
11. *¿Cuál es la duración de la protección?*	25/30*	20/25/30*		23/20	30/25*	3º/25*

	SVK	SVN	THA	USA	ZAF	ZMB
1. *¿Establece la legislación vigente en su territorio una forma de protección sui generis para las nuevas obtenciones vegetales?*	Sí	Sí	Sí	Sí*	Sí	No*
2. *Si la respuesta a la pregunta 1 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	Sí	*	Sí	Sí	n.a.
3. *Si la respuesta a la pregunta 2 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).*	1991*	1991	*	1991	1991*	n.a.
4. *¿Es 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;*	No	No	No*	No*	No	n.a.
b) *los actos realizados para explotar comercialmente una obtención vegetal que sea distinta de la obtención protegida pero que tenga las mismas características esenciales;*	Sí	Sí	No*	Sí	No	n.a.
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 sus propias tierras.*	No	No	No*	No*	No	n.a.
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	Sí*	Sí	No		n.a.
5. *¿Requerirían la autorización del titular de los derechos los actos realizados privadamente y con fines no comerciales?*			No*	No	No	n.a.
6. *¿Prevé su legislación otras excepciones a los derechos conferidos?*			Sí*		Sí	n.a.
7. *¿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 públicas no excluyen la concesión de protección)?*	Sí* (1/4/6)	Sí*	*	Sí*	No*	n.a.
8. *¿Para obtener los derechos otorgados por un sistema sui generis de protección de las obtenciones vegetales, ¿hay que ser la persona que ha creado o que ha descubierto y desarrollado una obtención vegetal o su causahabiente?*				Sí	Sí*	n.a.
9. *¿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	No*	*	No*	*	n.a.
10. *¿Qué condiciones estipula su legislación para la concesión de la protección?*[1]			d, h, e, n[1]		d, h, e, n[1]	*
11. *¿Cuál es la duración de la protección?*			12/17/27*	25/20*	25/20*	n.a.

ANEXO III

Notas explicativas del cuadro sinóptico I

Sistema de patentes

Pregunta 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, susceptible de aplicación industrial, entrañe una actividad inventiva y se haya divulgado debidamente?*

Australia

No.

Las principales disposiciones legislativas relacionadas con el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 son la *Ley de patentes de 1990*[1] y la *Ley de derechos de los mejoradores de plantas de 1994*[2], que constituyen el fundamento legislativo en que se basan respectivamente el sistema de patentes y el sistema de protección de las obtenciones vegetales. Ambas leyes han sido notificadas a la OMC. En la práctica los dos sistemas funcionan de manera independiente y la concesión de derechos al amparo de uno de ellos no afecta a los derechos dimanantes del otro, siempre que se cumplan todas las condiciones requeridas.

La Ley de patentes permite la concesión de patentes de invenciones biotecnológicas. La cuestión de si los genes y las formas de vida deberían excluirse del sistema de patentes se examinó durante el debate parlamentario habido sobre esa ley en 1989. El resultado del debate fue una única exclusión -los seres humanos y los procedimientos biológicos para su generación. Por lo tanto, en Australia, siempre que cumplan todas las condiciones generales de patentabilidad (entre otras, novedad, actividad inventiva y descripción detallada), las solicitudes de patentes biotecnológicas se tratarán del mismo modo que cualquier otra solicitud de patente, en consonancia con el principio general del Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 27) según el cual los derechos de patente deben poder obtenerse cualquiera que sea el campo de la tecnología de que se trate.

La Ley de derechos de los mejoradores de plantas otorga determinados derechos comerciales exclusivos sobre las obtenciones vegetales registradas. Sólo pueden registrarse las obtenciones nuevas o recientemente explotadas. Se considera una obtención nueva la que no se ha vendido con el consentimiento del mejorador. Se considera una obtención explotada recientemente la que se ha vendido con el consentimiento del mejorador, en Australia, por un período no superior a 12 meses, o en el extranjero, por un período no superior a cuatro años (con la excepción de los árboles y las vides, respecto de los cuales el límite para la venta previa en el extranjero se extiende a seis años). Para tener derecho a protección, el solicitante debe demostrar que la nueva obtención es distinta, homogénea y estable. Para obtener la aprobación de la solicitud y protección provisional debe establecerse que hay una presunción de que la obtención es distinta de todas las demás obtenciones comúnmente conocidas. En general, para obtener la concesión del derecho de mejorador, el solicitante debe acreditar esa pretensión realizando un cultivo comparativo de prueba que incluya la nueva obtención y las obtenciones más similares de las que se tenga conocimiento.

La Ley de patentes australiana no establece exclusiones específicas de la patentabilidad (salvo el párrafo 2 del artículo 18, según el cual los seres humanos y los procedimientos biológicos para su generación no son materia patentable), basadas en razones éticas o morales, con respecto a las

[1] Documento IP/N/1/AUS/P/1.

[2] Documento IP/N/1/AUS/P/2.

invenciones, sean de productos o de procedimientos y relativas a plantas o animales. No obstante, puede denegarse la concesión de una patente para una invención si se alega que su utilización sería contraria a la ley (párrafo 1 del artículo 51).

Canadá

Sí.

Hasta la fecha, los tribunales del Canadá han estimado que las formas superiores de vida (por ejemplo, los organismos multicelulares diferenciados) no son materia patentable. Esta cuestión es objeto de recurso ante el Tribunal Federal de Apelación.

Suiza[3]

Sí.

Según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 1 de la Ley federal suiza de patentes de invención (texto notificado de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC el 31 de enero de 1996 (véase el documento IP/N/1/CHE/1, página 9)), "se otorgarán patentes de invención para las invenciones nuevas aplicables a la industria". En otras palabras, las

[3] Se señalan a la atención los siguientes puntos relacionados con las respuestas de Suiza:

a. En el ámbito de la protección mediante patente, Suiza y Liechtenstein están vinculados por el Tratado de 22 de diciembre de 1978 sobre la protección otorgada por las patentes de invención (tratado notificado en 1996 conforme al apartado d) del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC (véase el documento IP/N/4/CHE/1)). Este tratado se concluyó en el marco del Tratado de unión aduanera de 1923 entre esos países. En virtud de ese tratado, ambos países forman un único territorio de protección. En otras palabras, las patentes otorgadas por el Instituto Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza y la legislación suiza en materia de patentes son también aplicables al territorio de Liechtenstein. Este tratado bilateral sólo abarca las patentes de invenciones.
b. Tanto Suiza como Liechtenstein son partes en el Convenio para la Concesión de Patentes Europeas (Convenio sobre la Patente Europea) de 5 de octubre de 1973. Además, ambos países son partes en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, de 1970, y en el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, de 1977 (convenios administrados por la OMPI).
c. En el campo de la biotecnología, la mayoría de las solicitudes de patente (con efecto en Suiza y Liechtenstein) se hacen "vía la OEP". Desde el punto de vista estadístico, el número de solicitudes que sólo se hacen por "vía nacional" está disminuyendo.
d. La autoridad encargada de la concesión de patentes en el campo de la biotecnología (para Suiza y Liechtenstein) es el Instituto Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza (en lo sucesivo "el Instituto"), que depende del Ministerio de Justicia y Policía de Berna. Cuando recibe solicitudes de patentes nacionales, el Instituto no examina si son nuevas y entrañan una actividad inventiva. Sólo examina si las invenciones son susceptibles de aplicación industrial. Los criterios de novedad y actividad inventiva se someten a la consideración del tribunal en caso de litigio. En la esfera de las invenciones biotecnológicas los criterios para la concesión de protección son los mismos que los aplicados en otras esferas tecnológicas. Así pues, las decisiones judiciales relativas a la patentabilidad también son aplicables a las invenciones biotecnológicas.
e. Suiza es parte en el Convenio de la UPOV (Acta de 1978). La Ley suiza de protección de las obtenciones vegetales es actualmente objeto de revisión en vista de la ratificación del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.
f. Se está considerando asimismo la revisión de la Ley de patentes suiza.
g. Cabe señalar que la revisión de ambas leyes tiene también por objeto lograr una mayor convergencia con la normativa comunitaria (Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas y Reglamento Nº 2100/94 del Consejo, de julio de 1994, sobre derechos comunitarios de las obtenciones vegetales).

invenciones deben ser nuevas, entrañar una actividad inventiva y ser susceptibles de aplicación industrial. Han de reunir las tres condiciones. Los descubrimientos no pueden patentarse.

El artículo 1 a especifica que "no se otorgarán patentes para las nuevas obtenciones vegetales o razas animales". El artículo 2 de la Ley de patentes de invención, que enumera las invenciones excluidas de la patentabilidad, no menciona las plantas o animales. Así, todas las invenciones relativas a plantas o animales completos, o a sus partes, son patentables en virtud de la legislación suiza siempre que cumplan los requisitos establecidos en la misma.

Cabe señalar que las invenciones cuya utilización sería contraria al orden público y a la moralidad no pueden patentarse (artículo 2 de la Ley de patentes de invención), aunque cumplan todos los demás requisitos para la protección (novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial, divulgación, etc.). Esos requisitos no afectan únicamente a las invenciones relativas a la materia viva, sino que se aplican a todos los campos de la tecnología.

República Checa

Sí.

Con arreglo al párrafo b) del artículo 4 de la Ley de Patentes checa Nº 527/1990 Coll., enmendado por la Ley por la que se modifican algunas leyes de protección de la propiedad industrial Nº 116/2000 Coll., no se conceden patentes para las obtenciones vegetales y razas animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción y mejora de plantas y animales. Esta disposición se basa en el párrafo b) del artículo 53 del Convenio sobre la Patente Europea. Siempre que cumplan las condiciones básicas de patentabilidad, las invenciones relativas a las plantas y animales como tales no figuran entre las exclusiones mencionadas *supra*. En la práctica en materia de patentes de la República Checa no hay ningún precedente de solicitud de patente que se refiera a una planta o un animal.

Estonia

El apartado 6 del párrafo 2 del artículo 7 de la Ley de Patentes dispone que no se protegerán mediante patentes las "invenciones biotecnológicas que puedan utilizarse únicamente para una determinada obtención vegetal o raza animal ".

Hong Kong, China

Sí.

En el párrafo 6 del artículo 93 de la Ordenanza de Patentes se establece que las obtenciones vegetales o las razas animales no serán patentables. Véase también la respuesta a la pregunta 2 c).

Hungría

Sí.

Véanse el párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 2 del artículo 6 de la Ley de patentes.[4]

[4] Véase el documento IP/C/W/125/Add.1

Islandia

No está directamente prohibido, en sí mismo, en la Ley de Patentes conceder una patente de plantas o animales. No obstante, según el artículo 1 4) 2) de la Ley de Patentes islandesa Nº 17/1991, no debe concederse una patente de obtenciones vegetales o razas animales.

Japón

No.

En principio, *no existe tal fundamento*. Sin embargo, si las invenciones son susceptibles de atentar contra el orden público, la moralidad o la salud pública, no podrán patentarse (artículo 32 de la Ley de patentes japonesa).

Lituania

De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Patentes, las invenciones relativas a plantas o animales (productos o procedimientos biológicos) no son patentables en Lituania. El artículo 2 de la Ley de Patentes dispone que no se otorgarán patentes de obtenciones vegetales o razas animales ni de procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales.

Noruega

Sí.

Según la Ley de patentes noruega, artículo 1, cuarto inciso, Nº 2, tal como se interpreta, no pueden concederse patentes para plantas, animales y procedimientos para su producción.

Nueva Zelandia

No.

Sin embargo, el término "animales" no incluye a los seres humanos. Los seres humanos no son patentables en virtud del artículo 2 de la Ley de patentes de Nueva Zelandia de 1953, es decir, no son un tipo de nueva manufactura, objeto de cartas de patentes o de privilegios conforme al artículo 6 de la Ley de Monopolios. La Ley de patentes de 1953 excluye de la patentabilidad a las invenciones que sean contrarias a la moralidad.

República Eslovaca

Sí.

A tenor de lo dispuesto en el párrafo c) del artículo 4 de la Ley de Patentes eslovaca Nº 527/1990 Coll., "no se otorgarán patentes en relación con obtenciones vegetales y razas animales ni con procedimientos biológicos para la producción y mejora de plantas o animales, a excepción de los microorganismos industriales empleados para la producción y de los procedimientos biotecnológicos y sus productos, que son patentables". En la práctica no hay en la República Eslovaca ningún precedente de solicitud de patente que se refiera expresamente a una planta o un animal.

Tailandia

Conforme a la Ley de Patentes (2522 e.b.), modificada por la Ley de Patentes Nº 2 (2535 e.b.) y la Ley de Patentes Nº 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 (es decir, sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial). 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.

Pregunta 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?*

Canadá

Sí.

Hasta la fecha, los tribunales canadienses han considerado que las plantas completas *per se* y los animales completos *per se* no son materia patentable. Esta cuestión es objeto de recurso ante el Tribunal Federal de Apelación.

Suiza[5]

Véase la respuesta a la pregunta 1 *supra*.

República Checa

No.

Con arreglo al párrafo b) del artículo 4 de la Ley de Patentes checa Nº 527/1990 Coll., enmendado por la Ley por la que se modifican algunas leyes de protección de la propiedad industrial Nº 116/2000 Coll., no se conceden patentes para las obtenciones vegetales y razas animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción y mejora de plantas y animales. Esta disposición se basa en el párrafo b) del artículo 53 del Convenio sobre la Patente Europea. Siempre que cumplan las condiciones básicas de patentabilidad, las invenciones relativas a las plantas y animales como tales no figuran entre las exclusiones mencionadas *supra*. En la práctica en materia de patentes de la República Checa no hay ningún precedente de solicitud de patente que se refiera a una planta o un animal.

Estonia

En el artículo 6 2) 8 de la Ley de Patentes se indica que las obtenciones vegetales y las razas animales no se consideran objeto de invención.

[5] Véase la nota de pie de página a la pregunta 1.

Hong Kong, China

No.

La patentabilidad de tales invenciones depende de que cumplan los requisitos establecidos en el párrafo 1) del artículo 93 de la Ordenanza de Patentes (véase la respuesta a la pregunta 3 a)).

Corea

No.

En lo que respecta a las plantas, de conformidad con el artículo 31 de la Ley de Patentes sólo son patentables las de reproducción asexuada. Sin embargo, no hay en dicha Ley ninguna disposición que deniegue expresamente la patentabilidad de los animales *per se*.

Lituania

Véase la pregunta 1. Se conceden patentes por los procedimientos microbiológicos de producción de plantas o animales o de productos derivados de éstos (con arreglo al párrafo 3 del artículo 2 de la Ley de Patentes).

República Eslovaca

Véase la respuesta a la pregunta 1.

Tailandia

Véase la respuesta a la pregunta 1.

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 excluye únicamente determinados tipos, sírvanse precisar las categorías o características de las invenciones que se excluyen.*

Suiza[6]

Véase la respuesta a la pregunta 1 *supra*.

Islandia

Véase la respuesta a la pregunta 1.

Lituania

Véase la respuesta a la pregunta 2 a).

República Eslovaca

Véase la respuesta a la pregunta 1.

[6] Véase la nota de pie de página a la pregunta 1.

Tailandia

Véase la respuesta a la pregunta 1. Además, 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).

Sudáfrica

La Ley de patentes Nº 57 de 1978 (modificada), "la Ley", estipula que no se concederán patentes para ninguna variedad de animal o planta o procedimiento esencialmente biológico para la producción de animales o plantas que no sea un procedimiento microbiológico o el producto de tal procedimiento.

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, ser susceptible de aplicación industrial y haber sido divulgada debidamente?*

Australia

Véase la respuesta a la pregunta 1.

Bulgaria

Sí.

El párrafo 1 del artículo 7 de la Ley de patentes excluye de la patentabilidad las invenciones relativas a plantas o animales cuya publicación y explotación deban impedirse para proteger el orden público y la moralidad.

Según el párrafo 3 del artículo 7 de la Ley de patentes, las obtenciones vegetales y las razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos para su producción, están específicamente excluidos de la patentabilidad.

Suiza[7]

Como se ha indicado anteriormente (pregunta 1) las invenciones cuya utilización sería contraria al orden público o la moralidad no pueden patentarse (artículo 2.a de la Ley de patentes de invención). La moralidad se interpreta en el sentido de que incluye la dignidad humana y animal.

República Checa

Sí.

Con arreglo al párrafo a) del artículo 4 de la Ley de Patentes de la República Checa no se otorgan patentes respecto de las invenciones cuya explotación pueda ser contraria al orden público o la moralidad.

[7] Véase la nota de pie de página a la pregunta 1.

Comunidades Europeas

Sí.

Con arreglo a los párrafos 1 y 2 d) del artículo 6 de la Directiva 98/44/CE, "[q]uedarán excluidas de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a la moralidad ..." y, en particular, tampoco podrán patentarse "los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos".

Estonia

De conformidad con los artículos 7 1) 1 y 7 2) 4 de la Ley de Patentes, no se aplicará la protección mediante patentes a:

- las invenciones contrarias al orden público y la moralidad; y

- los procesos para modificar la identidad genética de animales que pueda causarles sufrimiento sin ningún beneficio médico sustancial para la atención médica de seres humanos o animales, ni para los animales como resultado del uso de tales procesos.

Hong Kong, China

En el párrafo 5) del artículo 93 de la Ordenanza de Patentes se establece que "las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a la moralidad no podrán ser objeto de patente". Esa exclusión no se ha aplicado aún en los tribunales de Hong Kong. Hasta ahora, ninguna patente ha sido considerada contraria al orden público o la moralidad en Hong Kong, China.

Corea

Sí.

Aunque no se mencionen específicamente en la ley pertinente, por lo general se entiende, y está estipulado en la "Norma de examen para las invenciones en sectores específicos", que no son patentables: las invenciones relativas a seres humanos u órganos humanos; las invenciones en las que los seres humanos son parte constitutiva de la invención; y los métodos de diagnóstico, terapia o tratamiento quirúrgico aplicables a los seres humanos. Con arreglo al artículo 32 de la Ley de patentes, no podrán patentarse las invenciones que atenten contra el orden público o la moralidad o que sean perjudiciales para la salud pública. En virtud del párrafo 3 del artículo 42 de la Ley de patentes tampoco son patentables las invenciones que no satisfagan el requisito relativo a la descripción.

Lituania

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Patentes no se otorgarán patentes a las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al interés público y a los principios de moralidad y humanidad.

República Eslovaca

De conformidad con el párrafo a) del artículo 4 de la Ley de Patentes eslovaca, Nº 527/1990, "no se concederán patentes para invenciones que sean contrarias al interés público, especialmente a los principios de humanidad y moralidad".

Tailandia

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).

Sudáfrica

La legislación establece que no se concederán patentes para las invenciones cuya publicación o explotación sea susceptible de alentar una conducta ofensiva o inmoral.

Zambia

Sí.

La Ley de patentes (Cap. 400) no excluye de la protección ningún campo de la tecnología. Sin embargo, el Registrador tiene la facultad de denegar la protección a las invenciones que se consideren contrarias a la moralidad pública o a la ley.

La Ley no excluye de la protección ningún campo de la tecnología. Sin embargo, el Registrador tiene la facultad de denegar la protección a las invenciones que se consideren contrarias a la moralidad pública o a la ley. Además, se excluyen de la patentabilidad las sustancias utilizadas como alimento o medicina que sean sólo mezclas de ingredientes conocidos, o los procedimientos para obtener tales mezclas. Véase el artículo 38 de la Ley.

Pregunta 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 variedad animal específicas?*

Bulgaria

Véase la respuesta a la pregunta 2 c) *supra*.

República Checa

No se ha presentado hasta ahora ningún caso de esa índole en nuestra experiencia práctica.

Hong Kong, China

Sí.

Las invenciones de ese tipo han de cumplir lo dispuesto en el párrafo 1) del artículo 93 de la Ordenanza de Patentes (es decir, han de ser susceptibles de aplicación industrial y nuevas, y entrañar una actividad inventiva) y ajustarse a lo dispuesto en el párrafo 5) de ese artículo. Véase la respuesta a la pregunta 2 c).

Polonia

En general la respuesta es "no", pero con la reserva de que no se refiera a procedimientos no biológicos.

Las preguntas 3 a) y 3 b) se entenderían mejor si fueran acompañadas de ejemplos prácticos. Por ello, es posible que nuestra respuesta negativa a la pregunta 3 a) se deba a que hemos entendido la pregunta de forma diferente. En el caso de que la Secretaría se esté refiriendo a cualquier obtención vegetal no definida, la respuesta a la pregunta sería "sí". Sin embargo, hay que tener presente que cada caso se considera por separado, en el contexto de cada solicitud completa acompañada de una descripción, dibujos y reservas. En consecuencia, no es completamente creíble zanjar con un "sí" o un "no".

República Eslovaca

Todavía no se nos ha presentado ese caso en la práctica.

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

Bulgaria

No.

Véase la respuesta a la pregunta 2 c) *supra*.

República Checa

No se ha presentado hasta ahora ningún caso de esa índole en nuestra experiencia práctica.

Hong Kong, China

No.

Véase la respuesta a la pregunta 1.

Polonia

En general la respuesta es "no", pero con la reserva de que no se refiera a procedimientos no biológicos.

Las preguntas 3 a) y 3 b) se entenderían mejor si fueran acompañadas de ejemplos prácticos. Por ello, es posible que nuestra respuesta negativa a la pregunta 3 a) se deba a que hemos entendido la pregunta de forma diferente. En el caso de que la Secretaría se esté refiriendo a cualquier obtención vegetal no definida, la respuesta a la pregunta sería "sí". Sin embargo, hay que tener presente que cada caso se considera por separado, en el contexto de cada solicitud completa acompañada de una descripción, dibujos y reservas. En consecuencia, no es completamente creíble zanjar con un "sí" o un "no".

Rumania

Por lo que se refiere a las variedades animales, sí.

República Eslovaca

Véase la respuesta a la pregunta 3 a).

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.*

Bulgaria

El alcance de la protección de las patentes de las invenciones relativas a plantas se puede limitar al antecesor celular de una nueva planta, procedente de un material genético vegetal nuevo y patentable y transmitido al cultivo de tejido vegetal obtenido de dicha célula. Esto último puede, además, transformarse en el antecesor de una nueva obtención vegetal o incluso de una unidad taxonómica superior pero, en cuanto tales, sólo son objeto de protección en virtud de la Ley de protección de las nuevas obtenciones vegetales y especies animales. Véase también la respuesta a la pregunta 2.c *supra*.

Canadá

No.

El gen en cuestión puede ser patentable, pero no el grupo de plantas y animales.

República Checa

Véanse las respuesta *supra*.

Hong Kong, China

Hasta ahora no se ha planteado ningún caso similar en Hong Kong, China.

La patentabilidad de una invención de ese tipo dependerá de que cumpla lo dispuesto en el párrafo 1) del artículo 93 de la Ordenanza de Patentes. Según opiniones expresadas en otros foros, las plantas y los animales alterados mediante manipulación genética no son variedades o razas en el sentido previsto en el Convenio sobre la Patente Europea, sino más bien representantes de una familia amplia caracterizada por la incorporación de algún gen nuevo, como por ejemplo un gen que aumente la resistencia a un herbicida (véase el párrafo 1.20 de la Guía a la Ley de Patentes del CIPA. (cuarta edición)). En tal caso, la exclusión de la patentabilidad de las variedades vegetales o las razas animales prevista en el párrafo 6) del artículo 93 de la Ordenanza puede no ser aplicable.

Lituania

La reivindicación de una patente queda expresamente limitada; es decir, no se otorgan patentes de obtenciones vegetales o razas animales, pero los distintos genes podrán ser patentables.

Polonia

Sí, en lo que respecta a las plantas.

No, en lo que respecta a los animales.

República Eslovaca

Véase la respuesta a la pregunta 3 a).

Pregunta 4: *¿Es posible obtener en su territorio una patente para un microorganismo nuevo, que entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial?*

Canadá

Sí.

Los microorganismos, incluidas las líneas celulares y los hibridomas, son patentables.

Estonia

Sí.

En la medida en que el material biológico puede ser objeto de invención (artículo 6 1) de la Ley de Patentes).

Hong Kong, China

Sí.

En relación con los microorganismos y las patentes de corto plazo, la Ordenanza de Patentes contiene disposiciones detalladas sobre el depósito de tales microorganismos (véanse los artículos 128 de la Ordenanza de Patentes y 73 del Reglamento (General) de Patentes).

Islandia

Según el artículo 1 4) 2) de la Ley de Patentes islandesa Nº 17/1991, es posible obtener una patente de procedimientos microbiológicos y productos obtenidos con esos procedimientos. No está directamente prohibido en la Ley de Patentes conceder una patente de un microorganismo.

Corea

Sí.

Véase la respuesta a la pregunta 1.

Lituania

Se concederán patentes, como se mencionó en la respuesta 1, por los procedimientos microbiológicos de producción de plantas o animales o de productos derivados de éstos (con arreglo al párrafo 3 del artículo 2 de la Ley de Patentes).

Polonia

Sí.

Con arreglo al párrafo 1 del artículo 12 de la Ley de actividades inventivas de 1972, actualmente vigente (Ley consolidada de 1993), no se otorgan patentes para las nuevas obtenciones vegetales y razas animales, o los procedimientos biológicos para el cultivo de plantas o la obtención

de animales. Aunque no se prevé expresamente la patentabilidad de los microorganismos, en la práctica también se otorgan patentes para las invenciones microbiológicas.

En virtud de la nueva Ley de propiedad industrial, que se adoptará probablemente en el primer semestre de 1999, no se concederán patentes para las obtenciones vegetales o razas animales, o los procedimientos esencialmente biológicos para el cultivo de plantas o la obtención de animales. La Ley también estipulará expresamente la concesión de patentes para los procedimientos microbiológicos y sus productos.

Tailandia

Los microorganismos modificados y la modificación de sus componentes son patentables (artículo 9).

Pregunta 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 asexuada de una planta o animal? De no ser así, sírvanse indicar el fundamento jurídico que permite considerar que esas invenciones no son patentables.*

Australia

Véase la respuesta a la pregunta 1 *supra*. El párrafo 2 del artículo 18 de la Ley de patentes establece que "los seres humanos y los procedimientos biológicos para su generación no son invenciones patentables".

Bulgaria

No.

El párrafo 3 del artículo 7 de la Ley de patentes. Véase la respuesta a la pregunta 2.c *supra*.

Suiza[8]

La denegación de una patente para tales procedimientos se basa en el artículo 1 a de la Ley de patentes de invenciones.

República Checa

No.

Con arreglo al párrafo c) del artículo 4 de la Ley de patentes checa Nº 527/1990 Coll., modificada por la Ley que enmienda algunas leyes de protección de la propiedad industrial Nº 16/2000 Coll., no se conceden patentes para las obtenciones vegetales y variedades animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción y mejora de plantas y animales.

[8] Véase la nota de pie de página a la pregunta 1.

Comunidades Europeas

No.

El párrafo 1 b) del artículo 4 de la Directiva 98/44/CE estipula que "los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales" no son patentables.

El párrafo 2 del artículo 2 de la Directiva 98/44/CE estipula lo siguiente: "Un procedimiento de obtención de vegetales o animales es esencialmente biológico si consiste íntegramente en fenómenos naturales como los del cruce o la selección".

Estonia

No es posible obtener una patente para un procedimiento esencialmente biológico para la producción de plantas o animales. En virtud del artículo 7 2) 5 de la Ley de Patentes, no son patentables los procesos esencialmente biológicos que se utilizan para derivar materiales biológicos o producir obtenciones vegetales o razas animales, con la excepción de los procesos microbiológicos para la derivación de microorganismos. Un proceso esencialmente biológico para la derivación de material biológico o producción de obtenciones vegetales o razas animales se define en el artículo 7 3) como un proceso consistente totalmente en fenómenos naturales, incluyendo el cruce y la selección.

Hong Kong, China

No.

En el párrafo 6) del artículo 93 de la Ordenanza de Patentes se establece que "un proceso esencialmente biológico para la producción de plantas y animales" no podrá ser patentado.

Hungría

No.

Se considera que los procedimientos esencialmente biológicos pertenecen a la misma categoría que los descubrimientos y por tanto están comprendidos en el ámbito del artículo 1 de la Ley de patentes.

Islandia

No.

Según el artículo 1 4) 2) de la Ley de Patentes islandesa, no deben concederse patentes de "procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales".

Corea

No, porque de conformidad con la frase principal del artículo 29 de la Ley de patentes eso no es una "invención".

Lituania

El artículo 2 de la Ley de Patentes estipula que no se otorgarán patentes por las obtenciones de plantas o animales o los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o

animales. Esta disposición no se aplicará a los procedimientos microbiológicos para la producción de plantas o animales o los productos derivados de éstos;

Polonia

No.

El párrafo 1 del artículo 12 de la Ley de actividades inventivas de 1972, actualmente vigente (Ley consolidada de 1993) y la nueva Ley de propiedad industrial, que probablemente se adoptará en el primer semestre de 1999.

República Eslovaca

No.

Véase el artículo 4 c) del la Ley de Patentes eslovaca.

Tailandia

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.).

Estados Unidos

No, si la reivindicación se limita a procedimientos esencialmente biológicos que se manifiestan naturalmente y que incluyen los actos necesarios para la reproducción sexuada o asexuada de una planta o la reproducción sexual de un animal. Este tipo de reivindicación no cumpliría una o más de las condiciones de patentabilidad de utilidad, novedad y carácter no evidente estipuladas en los artículos 101, 102 y 103 del título 35 del Código de los Estados Unidos.

Pregunta 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)?*

Australia

No.

Si en una reivindicación de patente se define un producto o composición *per se* que ya existe en la naturaleza, éste no es ni un "tipo de manufactura" ni es nuevo y por lo tanto se considera no patentable en virtud de la Ley de patentes. Si ha habido alguna intervención técnica del hombre para modificar la forma del producto con respecto a su forma natural el producto será patentable siempre que cumpla las condiciones de patentabilidad de actividad inventiva y novedad. Así pues, una reivindicación relativa a la proteína x, que existe en la naturaleza, no es patentable, mientras que una reivindicación de una proteína x aislada y purificada sí sería patentable. Determinadas secuencias de ADN suelen considerarse fragmentos de cromosomas. Al no manifestarse aisladas en la naturaleza, son patentables. Los métodos o procedimientos para obtener productos que se manifiestan en la naturaleza son patentables.

Bulgaria

No. Según la práctica establecida los procedimientos y los productos idénticos a los que existen en la naturaleza no son patentables porque no cumplen el requisito de la actividad inventiva. En tales casos sí se considera patentable el procedimiento para aislar un producto que existe en la naturaleza o el método aplicable a un procedimiento o a un producto que existe como tal en la naturaleza.

Suiza[9]

La materia que es idéntica a lo que se manifiesta en la naturaleza es patentable si 1) en el momento de la solicitud de patente no era conocida y 2) el procedimiento empleado para su aislamiento o identificación es nuevo. Toda materia idéntica a lo que se manifiesta en la naturaleza que no reúne esas dos condiciones se considera un descubrimiento y por lo tanto no es patentable en virtud de la legislación suiza.

República Checa

Sí.

Con arreglo a la Ley de Patentes checa Nº 527/1990 Coll., se conceden patentes a las invenciones que son nuevas, entrañan una actividad inventiva y son susceptibles de aplicación industrial. Los descubrimientos no son patentables (véanse los párrafos 1) y 2) del artículo 3 de la Ley de Patentes checa.).

El artículo 2 a) de la Ley sobre la protección de las invenciones biotecnológicas Nº 206/2000 Coll., dice lo siguiente: "Las invenciones biotecnológicas son patentables si se refieren a materiales biológicos que están aislados de su entorno natural o se han producido mediante un proceso técnico, aun si éste ha ocurrido anteriormente en la naturaleza."

Según el artículo 1 a) de la Ley sobre la protección de invenciones biotecnológicas Nº 206/2000 Coll.: "por materiales biológicos se entiende cualesquiera materiales que contengan información genética y sean capaces de reproducirse a sí mismos o de ser reproducidos en un sistema biológico".

Comunidades Europeas

El párrafo 2 del artículo 3 de la Directiva 98/44/CE establece lo siguiente: "La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural".

Según el párrafo 1 del artículo 2 de la Directiva 98/44/CE, se entiende por "materia biológica" la materia que contiene información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico.

Estonia

Sí (se permite la recreación artificial y la clonación).

[9] Véase la nota de pie de página a la pregunta 1.

Hong Kong, China

No ha habido casos de ese tipo en Hong Kong, China.

En el párrafo 1) del artículo 93 de la Ordenanza de Patentes se establece que una invención podrá ser objeto de patente siempre que sea susceptible de aplicación industrial y nueva, y entrañe una actividad inventiva. En el párrafo 2) del artículo 93 de la Ordenanza se incluye una lista de elementos que no se considerarán invenciones. Entre ellos figuran los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

Como aspecto fundamental cabe señalar que "un descubrimiento" no es patentable. La ley de Hong Kong no excluye de la patentabilidad los productos o las materias compuestas, aunque sean idénticos a sus manifestaciones en la naturaleza. El problema radica en determinar si existe un descubrimiento. Es probable que el hallazgo de una sustancia o un microorganismo nuevos existentes en estado natural constituya un descubrimiento. Sin embargo, si es necesario desarrollar un proceso para extraer la sustancia o el microorganismo, tal proceso y el material obtenido mediante él, pueden ser patentables. La patentabilidad depende en gran medida de las circunstancias de cada caso y del estado de la técnica.

Islandia

Sí, cuando la invención es nueva, entraña una actividad inventiva y es susceptible de aplicación industrial.

Japón

No.

En virtud de la Ley de patentes japonesa una invención debe ser una *creación*. A ese respecto, los meros descubrimientos, incluidas las materias que existan en la naturaleza o los fenómenos naturales que no supongan una creación deliberada de ideas técnicas, no entran en el ámbito de las invenciones. Por lo tanto, *es imposible obtener una patente que reivindique materias que existan en la naturaleza o fenómenos naturales*.

Sin embargo, las sustancias químicas, los microorganismos y similares se considerarán creaciones cuando hayan sido extraídos por el hombre de materias existentes en la naturaleza. Por ello, esas reivindicaciones son patentables.

Lituania

Si una reivindicación define un producto o un compuesto, que ya existe en la naturaleza, se ha de considerar no patentable de conformidad con la Ley de Patentes. Según la legislación, se estimará que el producto o compuesto es un descubrimiento.

Noruega

No.

En Noruega no es posible obtener una patente relativa a plantas o animales en estado natural. Sin embargo, los microorganismos idénticos a los que se manifiestan en la naturaleza pueden patentarse si están aislados y cumplen las condiciones de patentabilidad.

Nueva Zelandia

No.

La materia que se manifiesta en la naturaleza es patentable a condición de que no se reivindique en su estado natural y no abarque la planta o animal en su estado natural o tal como se manifiesta normalmente en la naturaleza.

Polonia

La respuesta es "no" en general, pero cuando la materia se obtiene mediante procedimientos sintéticos, concretamente mediante procedimientos microbiológicos, la respuesta es "sí".

Rumania

No.

Sólo las invenciones que entrañan un esfuerzo creativo son materia patentable. Ejemplo: con arreglo a la Regla 11 2) b) de la Decisión Gubernamental Nº 152/1992, las sustancias químicas y biológicas que existen en la naturaleza son patentables siempre que entrañen un esfuerzo creativo.

República Eslovaca

No.

De conformidad con el párrafo 1) del artículo 3 de la Ley de Patentes eslovaca, se concederán patentes por cualquier invención nueva, lo que supone una etapa inventiva, y aplicables en la industria. Dado que los simples descubrimientos, incluidos los de materias existentes en la naturaleza, no reúnen todos los requisitos mencionados, no son patentables.

Eslovenia

Sí, siempre que se cumplan las condiciones generales de patentabilidad.

Tailandia

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.

Estados Unidos

No.

Con arreglo a la legislación y practica de los Estados Unidos, no podrá patentarse una reivindicación que se limite a una materia que no pueda distinguirse de la forma en que se manifiesta en la naturaleza. Por ejemplo, una reivindicación relativa a una bacteria que se manifiesta naturalmente no cumpliría *per se* las condiciones de novedad y utilidad (artículo 101 del título 35 del Código de los Estados Unidos). Sin embargo, las condiciones de patentabilidad, incluida la del carácter no evidente, se consideran cumplidas cuando la reivindicación se refiere a una composición aislada y/o purificada que contenga una materia que se manifiesta naturalmente y que presenta propiedades nuevas o imprevistas.

Sudáfrica

No.

Aunque no trata específicamente ese aspecto, la Ley estipula que lo que constituya un descubrimiento no será una invención a los efectos de dicha Ley.

Pregunta 7: *¿Incluye su sistema de patentes disposiciones especiales para asegurar la adecuada divulgación de las invenciones a que se refiere el párrafo 3 b) del artículo 27 (por ejemplo, los microorganismos)?*

Australia

Sí.

El artículo 41 de la Ley de patentes estipula las condiciones adicionales para las especificaciones relativas a microorganismos.

En resumen, el depósito será estrictamente necesario cuando:

1) la invención entrañe la modificación o el cultivo de un microorganismo (siempre que el propio microorganismo no sea la invención); y

2) no pueda esperarse razonablemente que una persona capacitada en la técnica de que se trate en la esfera de las patentes lleve a efecto la invención sin disponer de una muestra del microorganismo; y

3) el microorganismo no pueda ser obtenido de manera razonable por una persona capacitada en la técnica de que se trate en la esfera de las patentes.

La Oficina de Patentes también exigirá el depósito si no puede esperarse razonablemente la obtención del microorganismo reivindicado mediante la reproducción o su generación sobre la base de la información facilitada en la especificación, por ejemplo, en los casos en que la invención consiste en un organismo producido mediante un procedimiento aleatorio de mutación o es un hibridoma específico que segrega un anticuerpo monoclonal determinado.

En los demás casos no se exige el depósito pero los solicitantes pueden efectuarlo si lo desean. La Oficina de Patentes acepta que en determinadas circunstancias una descripción por escrito puede proporcionar al especialista detalles suficientes para reproducir el microorganismo inventivo y que esos elementos de información son suficientes.

La Oficina de Patentes no acepta los depósitos efectuados en instituciones distintas de las reconocidas por el Tratado de Budapest. No obstante, si la invención y los demás elementos de la solicitud se refieren a un uso, cultivo o modificación de un microorganismo, la Oficina acepta que otros depósitos que no sean los efectuados por el solicitante puedan ser fácilmente accesibles conforme a lo prescrito en el punto 3 *supra*. En ese caso, no será necesario un depósito reconocido por el Tratado de Budapest.

La Oficina de Patentes acepta cualquier forma de depósito que sea reproducible y que haya sido aceptada por las autoridades internacionales de depósito (incluidos los cultivos celulares vegetales, los plásmidos y las semillas) pero señala que dichas autoridades tienen limitaciones respecto de la naturaleza de las materias que aceptan y que la Oficina de Patentes observa tales limitaciones.

Bulgaria

Sí.

El párrafo 1 del artículo 37 de la Ley de patentes contiene disposiciones generales para asegurar una adecuada divulgación de la materia objeto de una invención. Cuando la solicitud de patente se refiera a un objeto biológico que no se puede divulgar en forma que permita a una persona capacitada en la técnica de que se trate llevar a efecto la invención, y dicho objeto no sea de fácil obtención, la descripción exigida al presentar la solicitud contendrá indicación del depósito ante una institución internacional específicamente autorizada. El depósito deberá hacerse antes de la fecha de prioridad (párrafo 2 del artículo 37 de la Ley de patentes).

Suiza[10]

Sí.

Suiza y Liechtenstein son partes en el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, de 1977.

República Checa

Sí.

La República Checa es miembro del Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos de 1977. La Ley sobre la protección de las invenciones biotecnológicas Nº 206/2000 Coll. contiene disposiciones especiales en tal sentido.

Hong Kong, China

Sí.

Véase la respuesta a la pregunta 4 *supra*.

[10] Véase la nota de pie de página a la pregunta 1.

Hungría

Sí.

Hungría es parte en el Tratado de Budapest sobre el depósito de microorganismos (1977).

Lituania

La Ley de Patentes prescribe que una descripción debe divulgar la invención en términos tan completos y claros de manera que una persona capacitada en la técnica correspondiente pueda hacer uso de la invención. Si una solicitud de patente se refiere a una materia que se reproduce biológicamente y que no pueda divulgarse en la solicitud de modo tal que una persona capacitada en la técnica pueda usarla, y que esa materia no esté a disposición del público, será depositada en custodia en una institución especializada. La solicitud de patente presentada en la Oficina Estatal de Patentes deberá ir acompañada de un documento sobre el depósito de la referida materia biológica.

Noruega

Sí.

El artículo 8, segundo inciso y el artículo 8 a de la Ley de patentes prevén la divulgación adecuada de las invenciones patentables. Esas disposiciones se ajustan a lo dispuesto en el Tratado de Budapest de 1977 (modificado en 1980).

Nueva Zelandia

No.

El párrafo 3 del artículo 10 de la Ley de patentes de 1953 exige que cada especificación completa describa con detalle la invención y el método por el que se ha de llevar a efecto, y que revele el mejor método de llevar a efecto la invención de que tiene conocimiento el solicitante y respecto del cual éste tiene derecho a solicitar protección.

Polonia

Sí.

No hay disposiciones especiales a ese respecto para ese tipo de invenciones. Como en el caso de las demás invenciones, la solicitud de patente debe incluir una descripción de la invención que divulgue la naturaleza de la misma de manera suficientemente clara y completa para que una persona capacitada en la técnica de que se trate pueda llevarla a efecto. Si para ejecutar la invención es necesario hacer la presentación de un microorganismo, que no es accesible al público o no puede describirse de forma completa, tal presentación puede efectuarse haciendo referencia al depósito del microorganismo realizado en una colección de microorganismos. A los efectos de reconocer que el depósito cumple las condiciones de divulgación de la invención, la institución de depósito está obligada a poner el depósito a disposición de terceros mediante un procedimiento de concesión de patentes, por lo menos durante todo el período de duración de la patente.

Tailandia

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.

Estados Unidos

Sí.

Si la Oficina de Patentes y Marcas (PTO) concluye que no es posible llevar a la práctica una invención relativa a un microorganismo basándose únicamente en la solicitud, la PTO exigirá al solicitante que deposite una muestra del microorganismo. En esos casos, el solicitante debe hacer un depósito del microorganismo de manera compatible con las normas en materia de depósito de microorganismos (artículo 1801 *et seq.*, del título 37 del Código de Reglamentos Federales).

ANEXO IV

Notas explicativas del cuadro sinóptico II

Sistema de Protección de las Obtenciones Vegetales

Pregunta 1: *¿Establece la legislación vigente en su territorio una forma de protección sui generis para las nuevas obtenciones vegetales?*

Islandia

El 19 de mayo de 2000 el Parlamento aprobó un proyecto de ley sobre la protección de las obtenciones vegetales. La Ley de protección de las obtenciones vegetales Nº 58/2000, de Islandia, prevé una forma de protección *sui generis* para una nueva obtención vegetal.

Estados Unidos

Sí.

Las leyes de los Estados Unidos establecen una forma de protección *sui generis* para las obtenciones vegetales de reproducción sexuada y multiplicación por tubérculos, con arreglo a la Ley de protección de las obtenciones vegetales (artículo 2321 y siguientes del Título 7, Código de los Estados Unidos).

Con arreglo a las leyes de los Estados Unidos, toda persona que desarrolle una *obtención vegetal* puede obtener una de tres formas de protección, dos de las cuales dependen de la manera como se reproduzca la obtención vegetal:

- Si la obtención se desarrolló mediante *reproducción sexuada* o *multiplicación por tubérculos*, el obtentor puede obtener un certificado de protección de la obtención vegetal con arreglo a la Ley de protección de las obtenciones vegetales (artículo 2321 y siguientes del Título 7, Código de los Estados Unidos) que administra la Oficina de Protección de las Obtenciones Vegetales del Departamento de Agricultura.

- Si la obtención vegetal, con excepción de las plantas de multiplicación por tubérculos, se desarrolló mediante *reproducción asexuada*, el obtentor puede obtener una patente de planta con arreglo a la Ley de patentes de planta (artículo 161 y siguientes del Título 35, Código de los Estados Unidos) de la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica o de Comercio de los Estados Unidos.

- Cualquiera sea su método de multiplicación, la persona que ha desarrollado una nueva *invención* vegetal, por ejemplo, una obtención vegetal o una invención relativa a las plantas de una clasificación taxonómica superior, puede obtener una patente de utilidad con arreglo a la Ley de patentes (es decir, una patente de invención de conformidad con el artículo 101 del Título 35, Código de los Estados Unidos) de la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica o de Comercio de los Estados Unidos.

Zambia

No.

En la actualidad, Zambia cuenta con un proyecto de Ley relativo a los derechos de los obtentores que parece estar basado en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. Con arreglo a ese

instrumento las partes tienen libertad para conceder protección a las obtenciones vegetales mediante un régimen de derechos de los obtentores. La Ley favorece los intereses de los agricultores a nivel de la comunidad local. Por consiguiente, sería conveniente que la Ley de protección de los derechos de los obtentores se empleara en Zambia como una alternativa al otorgamiento de patentes a las obtenciones vegetales en el país.

Pregunta 2: *Si la respuesta a la pregunta 1 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)?*

Hong Kong, China

Hong Kong, China, no es miembro de la UPOV y, en consecuencia, no puede afirmar categóricamente que el capítulo 490 esté en conformidad con las normas establecidas en alguna de las Actas del Convenio de la UPOV. Sin embargo, Hong Kong, China, tuvo en cuenta el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV al redactar el capítulo 490.

Lituania

Lituania todavía no es parte en el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), pero la Ley de protección de las obtenciones vegetales se ajusta a las normas del Convenio de la UPOV, especialmente a las normas del Acta de 1991.

Rumania

Sí.

Rumania todavía no es parte del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Se están haciendo los preparativos para adherirse al Convenio -Acta de 1991- y se considera que la legislación vigente es compatible con dicha Acta.

Tailandia

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.

Pregunta 3: *Si la respuesta a la pregunta 2 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).*

Suiza[11]

La actual Ley Federal de protección de las obtenciones vegetales, de 20 de marzo de 1975 (LOV; texto notificado de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC el 31 de enero de 1996 (véase el documento IP/N/1/CHE/1, página 11) se basa en la Ley de 1978. Actualmente está siendo modificada con miras a la ratificación del Acta de 1991.

[11] La autoridad encargada de conceder los certificados de obtenciones vegetales es la Oficina Suiza de Obtenciones Vegetales, de la Dirección Federal de la Agricultura, Ministerio de Economía. La Oficina Suiza de Obtenciones Vegetales no lleva a cabo un examen en cuanto al fondo, y está facultada para remitirse a los exámenes y pruebas sobre el terreno realizados por las autoridades de los Estados que son partes contratantes en el Convenio de la UPOV.

República Checa

La Ley Nº 408/2000 Coll., sobre la protección de los derechos relativos a obtenciones vegetales se basa en el Acta de 1991 de la UPOV, pero aún no ha terminado el procedimiento de adhesión.

Hong Kong, China

Hong Kong, China, no es miembro de la UPOV y, en consecuencia, no puede afirmar categóricamente que el capítulo 490 esté en conformidad con las normas establecidas en alguna de las Actas del Convenio de la UPOV. Sin embargo, Hong Kong, China, tuvo en cuenta el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV al redactar el capítulo 490.

Marruecos

El Consejo de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) ha examinado la Ley marroquí sobre la protección de las obtenciones vegetales y reconocido que se ajusta a las actas del Convenio de la UPOV de 1978 y de 1991.

Noruega

Noruega se adhirió al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV), de 2 de diciembre de 1961, revisado el 23 de octubre de 1978. La Ley de protección de las obtenciones vegetales de Noruega y los reglamentos complementarios son compatibles con este Convenio y se ajustan también, en parte, al Acta de la UPOV de 1991.

República Eslovaca

La Ley sobre protección de las nuevas obtenciones vegetales y variedades animales Nº 132/1989 se basa en las normas establecidas en la Ley de 1978, pero la enmienda introducida por la Ley Nº 22/1996 adaptó el sistema de protección a las normas establecidas en el Acta del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991.

Tailandia

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.

Sudáfrica

Sudáfrica es miembro de la UPOV y ha ratificado el Convenio de 1978. Nos hemos adherido al Convenio de 1991 y nuestra Ley de derechos de los obtentores, Nº 15 de 1976 (en su forma enmendada), "la Ley", fue nuevamente modificada por la Ley de enmienda de los derechos de los obtentores, Nº 673 de 1996, a fin de que la legislación de Sudáfrica fuera conforme al Convenio de 1991. Esta última ley fue aprobada por el Parlamento y entró en vigor el 19 de abril de 1996. Sin embargo, el Convenio de 1991 no ha sido ratificado por Sudáfrica.

Pregunta 4: *En el caso de que su territorio ofrezca protección sui generis a las obtenciones vegetales, ¿requiere algunos 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;*

Suiza

No.

De conformidad con el párrafo 3 del artículo 12 de la LOV, la autorización del titular de los derechos no es necesaria cuando se utiliza el material de multiplicación de las obtenciones vegetales protegidas a fin de crear o comercializar nuevas obtenciones ("exención del obtentor"). Sin embargo, la autorización del titular de los derechos es necesaria si las obtenciones protegidas se han usado de manera repetida con miras a producir nuevas obtenciones.

Por otra parte, en el párrafo 1 del artículo 12 de la LOV sólo se prohíben los actos realizados a nivel profesional (comercial); por lo tanto, todos los actos realizados con fines de investigación y experimentación o para desarrollar nuevas obtenciones vegetales, a nivel no profesional, no están prohibidos por esta disposición.

Estonia

No.

En el artículo 40 de la Ley sobre las obtenciones vegetales se establece que: "Una obtención protegida podrá utilizarse sin licencia del titular del derecho sobre la obtención vegetal:

1) en la investigación científica y en pruebas oficiales llevadas a cabo a efectos de comparación;

2) como material de base para desarrollar nuevas obtenciones;

3) de manera privada y no lucrativa."

Hong Kong, China

No.

Véanse los apartados ii) y iii) del párrafo b) del artículo 26 del capítulo 490.

Islandia

No.

No se precisa una autorización. Según el artículo 18 2) de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales, el derecho del obtentor no se extenderá a la utilización con fines experimentales.

Lituania

Excepciones a los derechos conferidos: los actos realizados con fines de investigación o experimentación. Una obtención podrá utilizarse sin la autorización del obtentor si los actos se efectúan con fines científicos.

Marruecos

No.

El artículo 17 de la Ley precisa que el derecho del obtentor no abarca:

- los actos realizados privadamente con fines comerciales;
- los actos realizados de manera experimental;
- los actos realizados a los efectos de crear nuevas obtenciones vegetales, así como los actos previstos de los párrafos 2 y 3 del artículo 16 *supra* realizados con esas obtenciones, siempre que:
    - la obtención vegetal protegida no se utilice de manera repetida con miras a producir la nueva obtención;
    - la nueva obtención vegetal no sea esencialmente derivada de la obtención protegida, cuando ésta a su vez no es una obtención esencialmente derivada;
    - la nueva obtención vegetal sea claramente distinta de la obtención protegida; y
    - los actos realizados por los agricultores a efectos de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, utilizando el producto de la cosecha que han obtenido mediante el cultivo de la obtención vegetal protegida, excepto en el caso de las plantas arborícolas, ornamentales y florales (privilegio del agricultor).

Noruega

No.

Sin embargo, es necesario el consentimiento si la producción de la nueva obtención con fines comerciales entraña el uso de manera continua de la obtención vegetal protegida.

Tailandia

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

Estados Unidos

No, con respecto a los certificados de protección de las obtenciones vegetales expedidos con arreglo a la Ley de protección de las obtenciones vegetales.

(En lo que respecta a las patentes de utilidad expedidas con arreglo a la Ley general de patentes, o a las patentes de planta expedidas con arreglo a la Ley de patentes de plantas, dichos actos

no requieren autorización previa del titular de la patente si se realizaron con propósitos exclusivamente no comerciales. Sin embargo, los actos que tengan una motivación o propósito comercial constituyen un motivo para comprobar la infracción de la patente, si se realizaron sin 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;*

Australia

Sí, siempre que:

i) la obtención que sea distinta haya sido declarada una obtención esencialmente derivada de la obtención protegida; o

ii) la producción de la obtención que sea distinta haya requerido usar de manera repetida la obtención protegida (es decir, la obtención distinta es una obtención dependiente).

Suiza

No.

La actual LOV no trata la cuestión de las obtenciones vegetales esencialmente derivadas. En consecuencia, los actos realizados para explotar comercialmente una obtención vegetal que sea distinta de las obtenciones protegidas pero comparta sus características esenciales no requieren autorización previa del titular de los derechos.

En la revisión en curso de la LOV se tendrán en cuenta las "obtenciones esencialmente derivadas y algunas otras obtenciones", así como otras situaciones prescritas en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

Estonia

Sí.

Si la obtención explotada se deriva esencialmente de la obtención inicial protegida o de otra obtención que se derive predominantemente de ella.

Hong Kong, China

Sí.

Si se trata de una obtención esencialmente derivada de la obtención inicial protegida. Véase el párrafo 1) del artículo 31 del capítulo 490. Se considera que una obtención se deriva esencialmente de otra si:

a) se deriva predominantemente de esa otra obtención;

b) conserva las características pertinentes resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de esa otra obtención;

c) se distingue claramente de esa otra obtención; y

d) excepto en lo que respecta a las diferencias resultantes del acto de derivación, confirma la expresión de las características pertinentes de la obtención inicial que son resultado de su genotipo o combinación de genotipos (párrafo 3) del artículo 31 del capítulo 490).

Islandia

Sí.

Se precisa una autorización. Según el artículo 16 de la Ley de protección de las obtenciones vegetales, la protección comprenderá una obtención que se derive esencialmente de la obtención registrada. Se considera que una obtención vegetal se deriva esencialmente de la obtención inicial si se deriva predominantemente de la obtención inicial o de una obtención que en sí misma se deriva predominantemente de la obtención inicial, a la vez que conserva la expresión de las características esenciales que resultan del genotipo o la combinación de genotipos de la obtención inicial.

Japón

Sí.

Los actos realizados para explotar comercialmente una obtención vegetal que reúna las siguientes condiciones *necesitan* la autorización previa del titular de los derechos:

i) la obtención fue creada a partir de una obtención inicial, manteniendo las características esenciales de la obtención inicial, por selección mediante variación, retrocruzamiento, transformación por vía genética, etc.

ii) la obtención es claramente distinta de la obtención inicial en cuanto a sus características;

iii) la obtención inicial es una obtención protegida y no es una obtención que reúna las condiciones a que se hace referencia en i) y ii).

Lituania

Una obtención podrá utilizarse sin la autorización del obtentor si los actos se efectúan con la finalidad de reproducir otras obtenciones.

Marruecos

Sí.

Véase la respuesta a la pregunta 4 *supra*.

Noruega

No, siempre que la nueva obtención sea distinta de la obtención protegida en las características que definen a esta última. Esto se determinará según los distintos casos.

Tailandia

Sí.

La Ley prevé excepciones a los derechos para comercializar esas nuevas obtenciones, en los párrafos 1 y 2 del artículo 33

c) *los actos realizados por un agricultor para recolectar semillas de su cultivo de una obtención protegida legítimamente obtenida, almacenar dichas semillas y plantarlas en sus propias tierras;*

Australia

No, salvo que se haya declarado, conforme al reglamento, que no se aplica la exención a los taxones para los cuales se guardó la semilla (actualmente no existen taxones que hayan sido objeto de dicha declaración).

Bulgaria

No.

A fin de estimular la producción agropecuaria, los agricultores pueden utilizar para satisfacer sus propias necesidades con fines de reproducción y en sus propios establecimientos agrícolas, los productos de la cosecha lograda mediante la siembra en sus propias tierras, material de multiplicación de una obtención distinta de un híbrido o la obtención obtenida artificialmente, protegida por un certificado. Esta disposición se aplican sólo a las especies vegetales que figuran en la lista aprobada por el Ministerio de Agricultura.

Suiza

No.

Conforme a la presente ley, los agricultores tienen derecho a usar la cosecha de semillas (protegidas) con miras a otro uso para efectuar nuevas plantaciones en sus propios establecimientos agrícolas (privilegio del agricultor).

Se espera que en la LOV revisada se contemplará la posibilidad de conceder el privilegio del agricultor mediante una ordenanza. Es probable que el privilegio del agricultor esté restringido a ciertos cultivos agrícolas enumerados en una lista.

República Checa

No.

La respuesta atañe a ciertos cultivos agrícolas.

Comunidades Europeas

No.

La respuesta atañe a ciertos cultivos agrícolas.

Estonia

No.

A petición del titular de los derechos o de su representante el agricultor deberá proporcionar información acerca de las cantidades de semillas recolectadas.

Debe pagarse un derecho de licencia si la obtención protegida se cultiva con fines personales en una superficie superior a 10 hectáreas.

Hong Kong, China

Sí.

Se requiere autorización previa, a menos que los tipos concretos de plantas entre los que se incluye la obtención protegida estén amparados por la exención prevista en el párrafo c) del artículo 26 del capítulo 490.

Islandia

No.

No se precisa una autorización. Según el artículo 18 1) de la Ley de protección de las obtenciones vegetales, la protección no se extiende a la utilización privada con fines no comerciales.

Japón

No.

Cuando los agricultores obtienen legítimamente las semillas y plantas de semillero de la obtención protegida, producen el producto de la cosecha utilizando dichas semillas o plantas de semillero, con excepción de las que pertenecen a un género o especie vegetal de multiplicación vegetativa que figure en una Ordenanza del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesquería, y usan dicho producto de la cosecha como semillas y plantas de semillero en sus propios establecimientos agrícolas, *los efectos del derecho del obtentor no se aplicarán a las semillas y plantas de semillero ni a los materiales cosechados obtenidos de ellos*, salvo que se disponga otra cosa en prescripciones contractuales.

Lituania

Los agricultores y otros usuarios de tierras podrán utilizar la obtención protegida sin la autorización del obtentor cuando:

- utilicen el material de reproducción de la cosecha de una obtención protegida, cultivada en sus explotaciones o en explotaciones que utilicen para sus necesidades agrícolas.

Marruecos

No.

Véase la respuesta a la pregunta 4.a *supra*.

Tailandia

Si, la Ley prevé excepciones a los derechos para los "privilegios del agricultor" en el párrafo 4 del artículo 33.

Estados Unidos

No, con respecto a los certificados de protección de las obtenciones vegetales expedidos con arreglo a la Ley de protección de las obtenciones vegetales.

(Con respecto a las patentes de planta expedidas de conformidad con la Ley de patentes de plantas, su protección abarca sólo los actos específicos de reproducción asexuada de la obtención protegida, o la venta o el uso de la *planta* que sea objeto de la concesión. La cosecha y la nueva utilización de *semillas* de dicha planta entraña la multiplicación *sexuada* de la planta, y como tal no estaría comprendida en los derechos de la patente de planta.)

(Con respecto a las patentes de utilidad expedidas con arreglo a la ley general de patentes, esos actos requerirían la autorización previa del titular de los derechos.)

En caso de que no se requiera autorización previa para ninguna de las actividades mencionadas a título de ejemplo ¿existe algún requisito según el cual la parte que realice las actividades mencionadas tiene que otorgar algún tipo de remuneración al titular de los derechos?

Australia

No.

El ejercicio de los derechos de los obtentores queda a discreción del titular de los derechos y la legislación sólo prescribe una remuneración con respecto a la licencia o la adquisición obligatorias. Sin embargo, cuando el material cosechado, o el producto obtenido a partir de dicho material, se ha producido sin otorgar al concesionario una oportunidad razonable de ejercer su derecho sobre el material de multiplicación (por ejemplo, empleando semillas guardadas en un establecimiento agrícola), y el uso de ese material o producto cosechado no justifique una exención (véase la respuesta a la pregunta i) *supra*), el concesionario puede optar por ejercer sus derechos sobre el material o producto cosechado como si éste fuera el material de multiplicación.

República Checa

Sí.

En el caso de la pregunta 4 c) *supra*, la respuesta se aplica a los agricultores que no sean "pequeños agricultores".

Comunidades Europeas

Sí.

En el caso de la pregunta 4 c) *supra*, la respuesta se aplica a los agricultores que no sean "pequeños agricultores".

Estonia

Véase la respuesta a la pregunta 3 c).

Hong Kong China

No existe ningún derecho de remuneración. Según el capítulo 490, los derechos de un concesionario equivalen al derecho de patente. Corresponde al concesionario emprender acciones judiciales en los tribunales contra cualquier persona que infrinja sus derechos.

Islandia

Según el artículo 17 3) de la Ley de protección de las obtenciones vegetales, el Ministro puede fijar normas para obligar a las partes que propaguen obtenciones de especies expresamente prescritas, para usarlas exclusivamente en sus propias operaciones, a pagar derechos de licencia.

Lituania

Los agricultores y otros usuarios de tierras puedan estar exentos del pago de la remuneración cuando la extensión de sus propias explotaciones o parcelas utilizadas no sea superior a la superficie prescrita por el Ministerio de Agricultura.

Marruecos

No.

Véase la respuesta a la pregunta 4 a) *supra*.

Rumania

No.

Sin embargo, la parte que realiza el acto a que hace referencia la respuesta a la pregunta 4 b) *supra* sin autorización del titular de los derechos puede estar obligada a pagar una indemnización por daños.

Eslovenia

Sí, sólo en el caso de c); el agricultor debe pagar al titular una remuneración adecuada. La remuneración es adecuada si es claramente inferior al monto cobrado por la producción bajo licencia del material de multiplicación de esta obtención vegetal en la misma zona; los pequeños agricultores no están obligados a pagar ninguna remuneración al obtentor.

Pregunta 5: *¿Requerirían la autorización del titular de los derechos los actos realizados privadamente y con fines no comerciales?*

Bulgaria

No.

El artículo 20 de la Ley de protección de las nuevas obtenciones vegetales y razas animales establece las siguientes excepciones a los derechos de los obtentores:

"los actos realizados por los agricultores en forma privada y con fines no comerciales; [...]."

Suiza

No.

Véase la respuesta a la pregunta 4.a *supra*.

República Checa

Con arreglo al párrafo 9) c) del artículo 19 de la Ley Nº 408/2000 Coll., la explotación del material de propagación realizada para el propio uso de una persona natural no constituye una violación de los derechos de protección.

Estonia

No.

En el artículo 40 de la Ley sobre las obtenciones vegetales se establece que: "Una obtención protegida podrá utilizarse sin licencia del titular del derecho sobre la obtención vegetal:

1) en la investigación científica y en pruebas oficiales llevadas a cabo a efectos de comparación;

2) como material de base para desarrollar nuevas obtenciones;

3) de manera privada y no lucrativa."

Hong Kong, China

No.

El artículo 26 del capítulo 490 permite la utilización con fines no comerciales.

Islandia

Según el artículo 18 1) de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales, no se requiere autorización para la utilización privada con fines no comerciales.

Lituania

Se podrá utilizar una variedad sin la autorización del obtentor si los actos se realizan privadamente y con fines no comerciales.

Marruecos

No.

Véase la respuesta a la pregunta 4 a) *supra*.

Tailandia

No.

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

Pregunta 6: *¿Prevé su legislación otras excepciones a los derechos conferidos?*

Australia

Sí.

Algunas disposiciones sobre la concesión de licencias obligatorias pueden ser aplicables si el concesionario de los derechos del obtentor de una obtención vegetal no toma todas las medidas razonables para asegurar un acceso razonable del público a dicha obtención. Se da por supuesto que se ha cumplido la condición del acceso razonable del público a la obtención vegetal comprendida por los derechos del obtentor, si el público dispone del material de preparación de calidad razonable a precio razonable, o como obsequio al público, y en cantidades suficientes para satisfacer la demanda. Esto entraña la concesión de una licencia para vender y producir el material de preparación de las plantas de dicha obtención para la venta en las condiciones (incluida una remuneración razonable para el concesionario) que, se considere, serían fijadas por el concesionario en el curso de operaciones comerciales normales.

República Checa

En el artículo 21 de la Ley Nº 408/2000 Coll., se prescribe una licencia obligatoria.

Hong Kong, China

El artículo 29 del capítulo 490 permite a terceros obtener una orden del Registrador de Obtenciones Vegetales relativa a la venta de material reproductivo de determinada obtención vegetal cuya compra no se pueda realizar a precio razonable.

Lituania

Se podrá celebrar un contrato de licencia obligatoria si hay una carencia en la obtención protegida que sea de importancia para la economía nacional o si el obtentor no ha reproducido o multiplicado la obtención dentro de los tres años siguientes a su inserción en la Lista de obtenciones protegidas.

Marruecos

Sí.

El artículo 21 de la Ley precisa que cualquier persona de derecho público o privado, al expirar un plazo de tres años tras la expedición de un certificado, o de cuatro años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud del mismo, puede obtener una licencia obligatoria de ese certificado si en el momento de la demanda, y salvo la existencia de excusas legítimas, el propietario del certificado o su causahabiente:

- no ha comenzado a explotar o no ha comenzado a realizar preparativos efectivos y serios para explotar la obtención vegetal objeto del certificado en el territorio marroquí; o

- no ha comercializado el producto objeto del certificado en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades del mercado nacional; o

- cuando la explotación o la comercialización de la obtención vegetal en Marruecos se ha abandonado durante más de tres años.

Los artículos 22, 23 y 24 definen las condiciones de la concesión y del retiro de una licencia obligatoria.

Nueva Zelandia

Sí.

La Ley de derechos sobre las obtenciones vegetales de 1987 prevé que cualquier persona puede, en cualquier momento después de expirado un plazo de tres años a partir del otorgamiento de una concesión y previo pago de un derecho prescrito, solicitar al Comisionado [de derechos sobre las obtenciones vegetales] que examine si los miembros del público disponen o no para su compra, a un precio razonable, de cantidades razonables de calidad razonable del material de reproducción de la obtención de que se trate. A la presentación de esta solicitud, el Comisionado la notificará al concesionario de la misma y fijará un plazo razonable para que éste sea escuchado en relación con ella.

Sí, después de examinar cualesquiera comunicaciones hechas por el concesionario, el Comisionado comprueba que hay miembros del público que no disponen para su compra a precios razonables de cantidades razonables y de calidad razonable de la obtención de que se trata, el Comisionado expedirá a la persona que formuló la solicitud uno de los documentos siguientes, o ambos:

- una licencia obligatoria para la reproducción y venta del material de reproducción de dicha obtención;

- una orden exigiendo que el concesionario venda a dicha persona el material de reproducción de dicha obtención.

Cuando examine si hay miembros del público que no disponen a precios razonables de cantidades razonables de calidad razonable, el Comisionado no tendrá en cuenta ningún material de reproducción que sólo se encuentre disponible con la condición de que el producto obtenido de dicho material, en todo o en parte, deberá venderse u ofrecerse a determinada persona, o a un determinado grupo de personas, o a un miembro de una determinada clase o categoría de personas.

Rumania

Sí.

La concesión de una licencia obligatoria no impide que el titular de la patente de la obtención explote la obtención o conceda licencias a terceros (párrafo 4 del artículo 37 de la Ley Nº 255/1998).

Tailandia

Sí.

La Ley prevé 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 plazo determinado. 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 no se venda suficientemente, el material de propagación de esa nueva obtención vegetal.

Pregunta 7: *¿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, en qué plazos la divulgación o disponibilidad públicas no excluye la concesión de protección)?*

Australia

Sólo pueden registrarse obtenciones vegetales nuevas o explotadas recientemente. Una obtención nueva es la que no ha sido vendida con el consentimiento del obtentor. Una obtención explotada recientemente es la que ha sido vendida con el consentimiento del obtentor por un período menor de doce meses en Australia, siendo el plazo de 4 años para las obtenciones extranjeras (con excepción de los árboles y las vides, para las que se permite la venta en el extranjero por un período menor de seis años).

Bulgaria

Sí.

La obtención vegetal se considera nueva cuando, en el momento de presentar la solicitud de certificado, la obtención o material de propagación de la obtención o cosecha no hayan sido ofrecidos a la venta, vendidos o comercializados de otra forma, o no hayan sido ofrecidos en un territorio de la República de Bulgaria con el consentimiento del obtentor por un período inferior a un año, o en el territorio de cualquier otro país por un período inferior a seis años con respecto a los árboles y las vides, o a cuatro años con respecto a cualquier otra especie vegetal (párrafo 1 del artículo 8 de la Ley de protección de las nuevas obtenciones vegetales y razas animales).

Canadá

Sí.

No puede obtenerse la protección para una obtención que se haya vendido en el Canadá antes de presentar la solicitud, o que se haya vendido fuera del Canadá durante cuatro (4) años antes de la solicitud, o seis (6) años si se trata de plantas leñosas. La excepción son las "categorías prescritas recientemente". Se estableció un período de transición de un año a partir de la fecha en que las disposiciones entraron en vigor, durante el cual se permite la venta de las obtenciones antes de la solicitud. En este caso, las obtenciones pueden haberse vendido en el Canadá después del 1º de agosto de 1990 y fuera del Canadá después del 1º de agosto de 1984 para las plantas leñosas, y del 1º de agosto de 1986 para las demás plantas.

Suiza

Sí.

Conforme al párrafo 3 del artículo 5 de la LOV, "el hecho de que una obtención por sí misma sea notoriamente conocida no afectará en modo alguno su carácter de novedad a menos que, en el momento en que se presentó la solicitud, la obtención ya se haya ofrecido para la venta o comercializado en Suiza o –desde hace más de cuatro años- en el extranjero, con el consentimiento del obtentor o de su causahabiente".

En la revisión actual de la LOV se tendrán en cuenta las características del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

República Checa

Sí.

Conforme a los apartados a) y b) del párrafo 1) del artículo 4 de la Ley Nº 408/2000 Coll.: "se considerará que la obtención cumple con la condición de la novedad si, el día que se presentó la solicitud de concesión de los derechos de protección, no se había vendido ni enajenado de otra manera el material de propagación o el material cosechado de la obtención, por parte del obtentor o con su consentimiento, con fines de explotación de la obtención:

a) en el territorio de la República Checa más de un año antes de la fecha en que se presentó la solicitud, o

b) fuera del territorio checo más de cuatro años antes de la fecha en que se presentó la solicitud o, en el caso de árboles o enredaderas, más de seis años antes de que se presentara la solicitud".

Comunidades Europeas

Sí.

En caso de estar disponible dentro de la Comunidad: un año; en caso de estar disponible fuera de la Comunidad: cuatro años o, para los árboles y las vides, seis años.

Estonia

Sí.

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.

En caso de que la obtención vegetal estuviera a disposición del público en Estonia, el plazo es de un año. Si estaba a disposición del público en el territorio de otro Estado, el plazo es de cuatro años, y en el caso de los árboles y las vides, el plazo máximo es de seis años.

Hong Kong, China

Sí.

En el apartado a) del párrafo 4) del artículo 18 se establece que una obtención es nueva si no ha habido ventas de esa variedad en Hong Kong durante un período superior a los 12 meses anteriores a la fecha de solicitud, o no se han realizado ventas fuera de Hong Kong durante un período de seis años en el caso de los árboles o las vides, o de cuatro años en cualquier otro caso.

Hungría

Sí.

La obtención se considerará nueva si no ha sido ofrecida para la venta ni comercializada con el consentimiento del obtentor o de su causahabiente:

a) en el país desde hace más de un año antes de la fecha de prioridad;

b) en el extranjero desde hace más de cuatro años, o en el caso de árboles y vides, más de seis años, antes de la fecha de prioridad.

Islandia

Según el artículo 2 1) 4) de la Ley de protección de las obtenciones vegetales, se podrá conceder protección cuando la obtención sea nueva, es decir, que no se haya vendido ni ofrecido para la posible venta ni enajenado de otro modo material de propagación o cosechado, por parte del obtentor o con su consentimiento, con fines de utilización comercial de la obtención:

- en Islandia, más de un año antes de la fecha mencionada; o

- en otro país, antes de cuatro años o, en el caso de árboles o enredaderas, más de seis años antes de la fecha mencionada.

Según el artículo 2 2), una obtención se considera conocida cuando ha sido vendida u ofrecida públicamente para la venta, está registrada en una lista oficial de obtenciones o es generalmente conocida por otros medios.

Japón

Sí.

Una obtención vegetal puede no estar protegida cuando no es claramente distinta en sus características de cualesquiera otras obtenciones que fueran conocidas públicamente en el Japón o en países extranjeros antes de presentarse la solicitud para el registro de la obtención.

Una obtención vegetal puede no estar protegida cuando las semillas o plantas de semillero o los materiales cosechados de la obtención que sean objeto de la solicitud hayan sido transferidos mediante operaciones comerciales en el Japón más de un año antes de la fecha en que se presentó la solicitud de protección, o en países extranjeros más de cuatro años antes de la fecha en que se presentó la solicitud de protección (o más de seis años en el caso de la obtención de plantas perennes, como árboles). Sin embargo, esto no será aplicable cuando dicha transferencia se haya realizado con fines de experimentación e investigación, o cuando se llevó a cabo contra la voluntad del obtentor.

Corea

Sí.

El párrafo 2 del artículo 13 de la Ley establece que, entre las obtenciones vegetales que ya eran conocidas al determinarse, de conformidad con la Ordenanza del Ministerio de Cultura y Silvicultura, las especies o géneros de plantas que tienen derecho a la protección con arreglo a la Ley, toda obtención comprendida en cualquiera de las categorías siguientes tendrá derecho a la protección, siempre que se formule una solicitud de protección dentro del año siguiente a la fecha de la determinación:

i) una obtención registrada o especificada con arreglo a las leyes anteriores aplicables;

ii) una obtención cuyo derecho de protección se haya registrado en países extranjeros;

iii) una obtención cuyo obtentor y fecha de circulación inicial hayan sido comprobados.

Lituania

En virtud del sistema de protección de las obtenciones vegetales de Lituania, una obtención deberá ser nueva para gozar de protección. La variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de otra manera, por iniciativa o con el consentimiento del obtentor:

1) en la República de Lituania más de un año antes de la fecha precitada;

2) en el territorio de otro Estado más de cuatro años o, en el caso de árboles, vides o arbustos de fresas, más de seis años antes de esa fecha.

Marruecos

Sí.

El artículo 6 de la Ley Nº 9-94 prescribe que la obtención vegetal se considerará nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud del derecho de obtentor, no se ha vendido ni entregado de otra manera a terceros por parte del obtentor, o con su consentimiento, material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de la cosecha o un producto transformado de la obtención, con miras a explotar comercialmente la obtención, desde hace más de un año en Marruecos, o, en el extranjero, desde hace más de cuatro años o, en el caso de los árboles y de la vid, desde hace más de 10 años.

Además, el articulo 76 prevé que, durante un período transitorio de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley marroquí, las obtenciones vegetales que hayan sido ofrecidas para ser vendidas, o comercializadas o distribuidas en Marruecos o en el extranjero antes de entrar en vigor la presente Ley, podrán ser objeto igualmente de una solicitud de protección. Si se concede la protección, la duración de ésta se reduce en el mismo número de años enteros que hayan transcurrido desde el momento en el que se ofreció la obtención vegetal por primera vez para su venta, comercialización o distribución y el momento en que se presentó la solicitud.

La misma norma se aplica por analogía a las obtenciones de nuevas especies inscritas en la lista de las especies que se han de proteger tras la entrada en vigor de la presente Ley (artículo 76).

Noruega

Sí.

La protección no puede obtenerse para una obtención que haya sido ofrecida a la venta en Noruega con el consentimiento del titular de los derechos antes de presentarse una solicitud del derecho de obtentor. La oferta de venta efectuada en el extranjero que se haya efectuado menos de cuatro años antes de la presentación de la solicitud no excluirá la protección. En el caso de las obtenciones de árboles y vides el plazo es de seis años. En otros casos, el conocimiento público de la obtención antes de la presentación de la solicitud no excluirá la protección.

Nueva Zelandia

Sí.

Puede obtenerse la protección para una obtención vegetal conocida del público o disponible públicamente antes de presentarse la solicitud para la protección *sui generis* de dicha obtención

vegetal, siempre que no se haya efectuado venta alguna de dicha obtención con el acuerdo de cualquier titular pertinente de los derechos sobre dicha obtención:

i) en Nueva Zelandia, más de 12 meses antes de la fecha en que se presentó la solicitud; y

ii) en el extranjero, más de seis años antes de dicha fecha en el caso de una planta leñosa, o más de cuatro años en todos los demás casos.

Polonia

Sí.

La duración del conocimiento público de una obtención no se tiene en cuenta. Sin embargo, el criterio de novedad es de obligado cumplimiento. Todas las obtenciones, en particular las que no han sido creadas mediante descubrimiento, deben cumplir el criterio de distinción conforme al artículo 7 del Convenio de la UPOV (Acta 1991).

Rumania

Sí.

La obtención se considerará nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud para la concesión de la protección, o en la fecha de prioridad, el material de multiplicación vegetativa o el material cosechado de la obtención no han sido vendidos ni cedidos de otra manera a otras personas por el obtentor o con su consentimiento, para los fines de la explotación comercial de la nueva obtención: a) en el territorio de Rumania, más de un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para la patente de obtención.

República Eslovaca

La Ley sobre protección de los derechos sobre nuevas obtenciones vegetales y variedades animales Nº 132/1989, en su forma enmendada por la Ley Nº 22/1996, establece en el párrafo 5 del artículo 4 de la Parte II las condiciones de concesión de certificados de producción para una variedad. La variedad es "nueva" si el material empleado para su propagación o recolección no se ha vendido ni puesto a disposición de terceros de otra manera:

a) dentro del territorio de la República Eslovaca antes del año precedente a la fecha de la solicitud;

b) en el territorio de cualquier país:

1) para las variedades de frutales, árboles de bosque y de jardín antes de los seis años precedentes a la fecha de la solicitud;

2) para las variedades de cualquier otra especie, antes de los cuatro años precedentes a la fecha de solicitud.

Eslovenia

Sí, siempre que la obtención vegetal para la que se presentó una solicitud a la República de Eslovenia no haya sido vendida ni explotada comercialmente en el territorio de la República

Eslovenia más de un año antes de la presentación de la solicitud, y fuera de la República Eslovenia más de cuatro años antes de esta fecha (en el caso de los árboles y la vides, más de seis años).

Tailandia

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 silvestres 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.

Estados Unidos

Sí, con respecto a los certificados de protección de las obtenciones vegetales expedidos con arreglo a la Ley de protección de las obtenciones vegetales. Los plazos aplicables son: a) para la divulgación en los Estados Unidos, un año, y b) para la divulgación fuera de los Estados Unidos, i) seis años para las nuevas obtenciones de árboles o vides, y ii) cuatro años para todos los demás tipos de obtenciones.

(En lo que respecta a las patentes de planta y las patentes de utilidad, puede obtenerse la protección, aunque se haya divulgado la obtención vegetal o la invención vegetal, hasta un año antes de la fecha en que se presentó la solicitud de protección.).

Sudáfrica

No.

Las obtenciones que son conocidas del público o son idénticas a las que existen en la naturaleza no están amparadas por nuestro sistema *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales.

Pregunta 8: *Para obtener los derechos otorgados por un sistema sui generis de protección de las obtenciones vegetales, ¿hay que ser la persona que ha creado o que ha descubierto y desarrollado una obtención vegetal o su causahabiente?*

República Checa

Según el artículo 2 b) de la Ley Nº 408/2000 Coll.: "titular significa el obtentor a quien se han concedido derechos de protección de la obtención, o su causahabiente".

Según el artículo 2 c) de la Ley Nº 408/2000 Coll.: "obtentor significa la persona natural o jurídica que ha obtenido o descubierto y mejorado una obtención o la persona para la cual otra persona ha creado una obtención como parte del cumplimiento de sus funciones en relación con un contrato de empleo u otra relación semejante, a menos que se disponga otra cosa en un acuerdo escrito; el causahabiente del obtentor también será considerado obtentor".

Hong Kong, China

Con arreglo al apartado b) del párrafo 2) del artículo 18 del capítulo 490, uno de los requisitos para que una solicitud pueda ser aprobada es que el Registrador tenga el convencimiento de que el solicitante es titular de la obtención correspondiente. En el artículo 2 del capítulo 490 se define al titular de una obtención como "la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto esa obtención; un agente de esa persona; o un causahabiente de esa persona".

Lituania

En virtud de la legislación de Lituania, estará facultada para obtener los derechos de protección de las plantas la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad, o su causahabiente.

Marruecos

Sí.

El disfrute de los derechos se reserva al obtentor, que se define de la siguiente manera:

- la persona que ha creado o que ha descubierto y desarrollado una obtención vegetal;

- la persona que emplea a la persona antes citada o que le ha encargado el trabajo, salvo disposiciones contractuales en contrario;

- el derechohabiente o el causahabiente de la primera o la segunda persona antes citadas, según el caso.

Nueva Zelandia

Sí.

El "titular" puede ejercer los derechos en relación con cualquier obtención. En el artículo 2 de la Ley de derechos sobre las obtenciones vegetales de Nueva Zelandia, 1987, se define al "titular" como la persona "que ha creado o ha descubierto la obtención, así como el causahabiente de dicha persona".

Rumania

Sí.

El obtentor puede ejercer los derechos en una patente de obtención.

Sudáfrica

Sí.

La solicitud de concesión de un derecho de obtentor puede ser presentada por:

1) el obtentor de una nueva obtención de una clase de planta; o

2) si el obtentor es un empleado (independientemente de que perciba o no un salario) cuyos deberes comportan actividades de obtentor en relación con la clase de planta en cuestión, y la nueva obtención de que se trate ha sido creada en el cumplimiento de dichos deberes, el empleador de dicho obtentor; o

3) el causahabiente del obtentor o empleador a que se refieren los párrafos a) y b) respectivamente.

La solicitud antes mencionada sólo podrá ser presentada por una persona que:

- sea ciudadano de la República, de un país miembro del Convenio o de un país miembro del Acuerdo, o esté domiciliado en uno de ellos; o

- en el caso de una persona jurídica, tenga una oficina registrada en la República o en un país miembro del Convenio o del Acuerdo.

Pregunta 9: *¿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?*

Bulgaria

No.

Las características del germoplasma se pueden proteger con una patente de invención, cuando se cumplen los requisitos de patentabilidad. Las características de una obtención vegetal derivada de ese germoplasma quedan protegidas por un certificado de derechos de obtentor.

Estonia

Esta cuestión se está consultando actualmente con la UPOV.

Hong Kong, China

Sólo se concede protección si se cumplen criterios tales como el de carácter distintivo, la uniformidad y la estabilidad (basados en las características de las obtenciones vegetales).

Lituania

La protección de la variedad se basa en la identificación de las características mencionadas de las variedades vegetales.

Nueva Zelandia

No.

La protección sólo puede concederse sobre la base de características de las obtenciones vegetales derivadas del germoplasma.

Polonia

Para el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad, se usan básicamente las características botánicas. En caso de que las características botánicas no basten para comprobar que una obtención cumple el criterio de distinción, se usarán los métodos basados en la utilización de las características del genotipo. Se entiende que estas últimas son características complementarias.

Eslovenia

No, la protección se basa en la identificación de características expresadas de las obtenciones vegetales.

Tailandia

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

Estados Unidos

No, con respecto a los certificados de protección de las obtenciones vegetales. La determinación de la novedad de una obtención se realiza actualmente por referencia al genotipo o a las características expresadas de la obtención vegetal.

No, con respecto a las patentes de planta, por la misma razón (es decir, la evaluación de la novedad y del carácter no evidente de la obtención vegetal se basa en las características genotípicas o expresadas de la obtención vegetal).

No, con respecto a las patentes de utilidad. Si un gen está presente en la planta en su estado natural, su simple identificación no puede constituir una base para la protección, ya esté expresado o no expresado. Para basar la patentabilidad de una planta en los genes, éstos tendrían que haber sido introducidos en la planta por una intervención humana. La introducción de un gen que no expresa una diferencia en las características de la planta puede hacer de ésta una novedad y se podría sostener que no tiene un carácter evidente conforme a la Ley general de patentes. Sin embargo, no se cumpliría el criterio de utilidad, puesto que el gen no expresado no modifica la utilidad original de la planta, tal como existe en la naturaleza.

Sudáfrica

La protección de una obtención sólo puede obtenerse si ésta se distingue morfológicamente de cualquier otra obtención conocida de la misma clase de planta. No es posible obtener la protección por diferencias basadas en las características del germoplasma.

Pregunta 10: *¿Qué condiciones estipula su legislación para la concesión de la protección?*

Australia

Una obtención puede ser registrada si tiene un obtentor y es distinta, homogénea y estable. También debe ser nueva o estar explotada desde hace poco.

Una nueva obtención es una obtención que no ha sido vendida con el consentimiento del obtentor. Se considera que una obtención ha sido explotada recientemente si el material de multiplicación o cosechado de la obtención se vende con el consentimiento del obtentor en Australia desde hace menos de 12 meses. En el caso de la ventas efectuadas en territorio de otra parte contratante (Estado miembro de la UPOV) el límite es de cuatro años para todos los taxones (con excepción de los árboles y las vides, en cuyo caso se permiten las ventas hasta en un plazo límite de seis años).

Para que se acepte una solicitud y pueda obtenerse la protección provisional, se deberá establecer la existencia de un argumento *prima facie* según el cual la obtención es distinta de todas las demás obtenciones notoriamente conocidas. Para que se les concedan los derechos de obtentor, los solicitantes deberán demostrar que reúnen estas condiciones sometiéndose normalmente a una prueba comparativa de crecimiento que abarque la nueva obtención y la mayoría de las obtenciones similares notoriamente conocidas.

Hong Kong, China

Novedad: Sólo puede concederse protección a una obtención que no haya sido vendida en Hong Kong durante los últimos 12 meses, como mínimo, y en cualquier otra parte del mundo en un plazo de seis años, en el caso de los árboles y las vides, o de más de cuatro años, en los demás casos.

Carácter distintivo: Para que una variedad pueda ser objeto de protección, el Registrador ha de comprobar que esa variedad se distingue claramente en una o más características importantes de las variedades existentes comúnmente conocidas en el momento de la solicitud. Las características distintivas han de ser susceptibles de descripción precisa.

Uniformidad: El Registrador ha de cerciorarse antes de estudiar la posibilidad de proteger la obtención, de que ésta es suficientemente uniforme u homogénea en sus características pertinentes, con sujeción a cualquier variación que pueda preverse en lo que respecta a alguna característica especial de su reproducción sexual o propagación vegetal.

Estabilidad: El Registrador ha de tener la certeza de que la obtención conserva sus características pertinentes durante varias generaciones resultantes de la reproducción o la propagación o, cuando en la solicitud se especifica un ciclo determinado de reproducción o multiplicación, al final de cada ciclo.

Lituania

Con arreglo a lo previsto en la Ley de protección de obtenciones vegetales, se otorgará protección jurídica a una obtención vegetal cuando se establezca que la obtención cumple los criterios de novedad, carácter distintivo, homogeneidad y estabilidad y ha sido designada por una denominación. La obtención debe ser diferente de cualquier denominación que designe, en el territorio de la República de Lituania o de cualquier otro Estado, una obtención existente de la misma especie vegetal o de una especie estrechamente relacionada.

Tailandia

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.

Zambia

Como se ha indicado anteriormente, el artículo 18 autoriza al Registrador a denegar de manera discrecional determinadas categorías de solicitudes de patente. Ahora bien, las obtenciones vegetales no corresponden a ninguna de estas categorías. Puede interpretarse, por consiguiente, que el Registrador sólo puede otorgar una patente para una obtención vegetal si ésta cumple las condiciones de una invención y si la especificación completa "describe íntegramente la invención y la manera de obtenerla" (párrafo 3 del artículo 14 de la Ley). No obstante, en ese caso queda por resolver la cuestión del carácter evidente y reproducible de la invención.

Pregunta 11: *¿Cuál es la duración de la protección?*

Australia

En el caso de las obtenciones de árboles y vides, los derechos del obtentor subsisten 25 años a partir de la fecha de la concesión, y para todas las demás obtenciones, 20 años a partir de la fecha de la concesión.

Bulgaria

El certificado de obtención vegetal tiene el siguiente plazo de validez, a partir de la fecha de su otorgamiento:

- 30 años para las obtenciones de árboles o vides;

- 25 años para las demás obtenciones.

Canadá

18 años para todas las especies.

República Checa

Con arreglo al párrafo 1) del artículo 23 de la Ley Nº 408/2000 Coll., la protección tiene, por lo general, una duración de 25 años, y de 30 años para las obtenciones protegidas de árboles, lúpulo, enredaderas y patatas.

Hong Kong China

Los derechos relativos a las obtenciones vegetales se conceden para un plazo de 25 años en el caso de los árboles y las vides, y de 20 años en los demás casos.

Hungría

Con arreglo al párrafo 4 del artículo 106, la protección de las patentes tiene una duración de 15 años a partir de la fecha del otorgamiento de la patente de obtención vegetal, o de 18 años en el caso de árboles o vides.

Corea

Con arreglo al artículo 56 de la Ley, el derecho de protección de la obtención expira al término del vigésimo año civil posterior a la fecha de registro de su establecimiento. En el caso de los árboles ornamentales y los árboles frutales, el derecho expira al término del vigésimo quinto año civil posterior a la fecha de registro de su establecimiento.

Lituania

La protección jurídica de una obtención vegetal se concederá por un plazo de 25 años, y para las papas, los árboles, los arbustos de fresas y las vides por 30 años contados desde la fecha en que la obtención se incorporó a la Lista de obtenciones protegidas.

Marruecos

La duración de la protección es de 20 años para las especies de agricultura extensiva, 25 años para las especies arborícolas y la vid y 30 años para la palmera datilera.

Nueva Zelandia

En Nueva Zelandia la protección dura:

- 23 años para las plantas leñosas, incluidos los portainjertos; y
- 20 años para todos los demás tipos de plantas.

Polonia

La protección de los derechos del obtentor comienza en la fecha de la concesión y su plazo es de:

- 30 años con respecto a las obtenciones de vides vinícolas y de árboles y sus portainjertos,
- 25 años para las demás variedades.

Rumania

La duración de la protección es de 25 años contados a partir de la fecha en que se otorgó la patente de obtención. En el caso de nuevas obtenciones de árboles frutales, vides y árboles ornamentales la duración de la protección es de 30 años a partir de la fecha en que se otorgó la patente de obtención.

Tailandia

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

- al finalizar el duodécimo año natural siguiente a la fecha del registro de su creación en el caso de las plantas bianuales.
- al finalizar el decimoséptimo año natural siguiente a la fecha del registro de su creación en el caso de los árboles.
- al finalizar el vigésimo séptimo año natural siguiente a la fecha del registro de su creación en el caso de las utilizaciones basadas en árboles.

Estados Unidos

Veinticinco años a partir de la fecha de la concesión para las vides y árboles, y 20 años en el caso de las demás obtenciones con arreglo a un certificado de protección de obtenciones vegetales. Además, 20 años a partir de la fecha en que se presentó la solicitud de patente.

Sudáfrica

Para los árboles y vides, 25 años; en todos los demás casos, 20 años.

_____