

## Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

**Vigésima primera sesión**  
**Ginebra, 3 a 7 de noviembre de 2014**

### EXCEPCIONES Y LIMITACIONES A LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES: UTILIZACIÓN, POR LOS AGRICULTORES Y/O LOS FITOMEJORADORES, DE INVENCIONES PATENTADAS

*Documento preparado por la Secretaría*

#### INTRODUCCIÓN

1. En su vigésima sesión, celebrada del 27 al 31 de enero de 2014, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) convino en que, en relación con el tema de las “excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes”, la Secretaría prepararía, entre otras cosas, un documento, a partir de los comentarios recibidos de los Estados miembros, acerca de la manera en que se aplican las cuatro excepciones y limitaciones siguientes en sus países o sistemas regionales, sin evaluar la eficacia de las mismas: i) actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades; ii) agotamiento de los derechos de patente; iii) concesión de licencias obligatorias y explotación por el gobierno; y iv) utilización, por los agricultores y/o los fitomejoradores, de invenciones patentadas. En el documento debían tratarse asimismo los problemas prácticos que los Estados miembros han afrontado en la aplicación de dichas excepciones y limitaciones.
2. Conforme a la decisión anterior, la Secretaría invitó a los Estados miembros y a las oficinas regionales de patentes, mediante la Nota C. 8343, de fecha 10 de marzo de 2014, a presentar información a la Oficina Internacional para complementar, o para actualizar, la información contenida en sus respuestas al cuestionario sobre limitaciones y excepciones a los derechos conferidos por las patentes en relación con las cuatro excepciones y limitaciones señaladas anteriormente. Se invitó asimismo a que presentaran sus respuestas a los Estados miembros y a las oficinas regionales de patentes que todavía no lo habían hecho.
3. Así, en el presente documento se informa de cómo se han aplicado en los Estados miembros las excepciones y limitaciones relacionadas con la utilización, por los agricultores y/o los fitomejoradores, de invenciones patentadas. La finalidad del documento es ofrecer un

panorama general y comparativo de la aplicación de tales excepciones y limitaciones en el marco de las leyes aplicables de los Estados miembros. A fin de aclarar el alcance de dichas excepciones y limitaciones en una jurisdicción en particular, se hará referencia a las respuestas originales que han presentado los Estados miembros y una oficina regional de patentes. Las preguntas y las respuestas están íntegramente disponibles en el foro electrónico del SCP del sitio web de la OMPI, en: <http://www.wipo.int/scp/es/exceptions/>. Para facilitar el acceso a la información contenida en las respuestas, en el sitio web las respuestas se exponen en un cuadro con enlaces a las secciones correspondientes.

4. El presente documento se estructura en cuatro partes: i) Antecedentes; ii) Objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción; iii) Legislación aplicable y alcance de la excepción; y iv) Problemas en la aplicación.

## ANTECEDENTES

5. Los siguientes Estados miembros y una oficina regional de patentes indicaron que sus leyes prevén excepciones y limitaciones relativas a la utilización, por los agricultores y/o los fitomejoradores, de invenciones patentadas: Albania, Alemania, Arabia Saudita, Austria, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Letonia, Lituania, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República of Moldova, Serbia, Suecia, Suiza, Viet Nam (28 en total).

6. En comparación con otros tipos de excepciones y limitaciones, son menos los países que han introducido excepciones y limitaciones relacionadas con la utilización, por los agricultores y/o los fitomejoradores, de invenciones patentadas. La razón puede residir en que, en primer lugar, si las plantas y los animales están excluidos de la materia patentable, no es necesario establecer una excepción relativa a la utilización, por los agricultores y los fitomejoradores, de invenciones en los reinos vegetal y animal.<sup>1</sup> En segundo lugar, las leyes nacionales pueden variar con respecto al alcance del derecho conferido por una patente sobre material de autorreproducción, esto es, la medida en que el alcance de una patente sobre material biológico abarca también material biológico de reproducción o de multiplicación que posea las mismas características que la materia patentada. En consecuencia, la necesidad de establecer excepciones y limitaciones específicas, así como la aplicabilidad de la norma general en materia de agotamiento de los derechos, en relación con tales propagación o multiplicación también pueden variar entre los Estados miembros.

7. Las respuestas de los Estados miembros mencionados anteriormente han puesto de manifiesto que, en general, en este ámbito se aplican cuatro tipos de excepciones y limitaciones:

- i) la venta o la comercialización, con fines agrícolas, de material de reproducción vegetal por parte del titular de la patente, o con su consentimiento, al agricultor lleva implícita la autorización al agricultor a que utilice el producto de su cosecha para su posterior propagación o multiplicación en su propia explotación; asimismo, la venta, etcétera, de material de reproducción animal por el titular de la patente, o con su consentimiento, lleva implícita la autorización al agricultor a que utilice, con fines agrícolas, el ganado protegido (en lo sucesivo, “utilización por el agricultor”);
- ii) el derecho que confiere la patente no abarca el material biológico de propagación o de multiplicación obtenido a partir de material biológico puesto en el mercado por el titular de la patente, o con su consentimiento, cuando la propagación o la multiplicación sean el resultado necesario de la utilización para la que haya sido puesto en el mercado el

---

<sup>1</sup> Véase la respuesta de la India.

material biológico, a condición de que dicho material biológico no se utilice posteriormente con fines de propagación o de multiplicación (en lo sucesivo, “utilización para la que haya sido comercializado el material de propagación”);

iii) el derecho que confiere la patente no abarca los actos ejecutados con fines de creación o de desarrollo de una obtención vegetal (en lo sucesivo, “desarrollo de una obtención vegetal”); y

iv) si un obtentor no pudiera explotar un derecho de obtentor sin vulnerar una patente anterior, podrá concederse una licencia obligatoria. En tal caso, el titular de la patente tendrá derecho, en condiciones razonables, a una licencia cruzada para utilizar la variedad protegida (en lo sucesivo, “licencias obligatorias cruzadas”).

8. Puesto que la 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 regula las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes en relación con los incisos i), ii) y iv) supra<sup>2</sup>, no es sorprendente que los países que contestaron a esa parte concreta del cuestionario sean principalmente países de Europa.

9. Algunos países respondieron a esa parte del cuestionario en relación con las excepciones para los agricultores y los fitomejoradores a los derechos de obtentor, y no en relación con las excepciones a los derechos conferidos por las patentes.<sup>3</sup> Si bien dicha información, disponible en el sitio web del foro electrónico del SCP, también es útil, en el presente documento no se tiene en cuenta, puesto que el SCP ha examinado las excepciones y las limitaciones a los derechos conferidos por las patentes.

## OBJETIVOS DE POLÍTICA PÚBLICA QUE DAN FUNDAMENTO A LA EXCEPCIÓN

10. En general, en sus respuestas los Estados miembros señalaron que la finalidad de la excepción para los agricultores y los fitomejoradores es equilibrar los intereses de los titulares de patentes y de los agricultores y los fitomejoradores en el marco de la venta de un producto patentado. Por ejemplo, en su respuesta, Francia explicó que la excepción vincula los derechos conferidos por las patentes y las leyes relativas a la reproducción vegetal o animal. En su respuesta, Portugal señaló que los objetivos de política son “evitar el abuso del monopolio que confiere la patente y proteger los derechos de los agricultores”. Si se examinan con más detenimiento, cada uno de los tipos de excepción que se enumeran en los incisos i) a iv) supra atañen a una consideración de política diferente.

### Utilización con fines agrícolas, por los agricultores, de plantas de propagación y animales de reproducción

11. En general, el objetivo de política de la excepción es que los agricultores puedan utilizar material biológico de propagación o de reproducción que tenga protección por patente si tal utilización responde a los fines para los que haya sido vendido, esto es, con fines agrícolas. En sus respuestas, Austria y Alemania señalaron que “el objetivo consiste en permitir a los agricultores volver a utilizar una parte del producto de su cosecha para la siembra, aun cuando el material de propagación esté patentado, habida cuenta de que las semillas han sido

<sup>2</sup> Muchos países hacen referencia al artículo 11.1) de la 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 al artículo 14 del Reglamento (CE) Nº 2100/94 del Consejo de la Unión Europea de 27 de julio de 1997 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (boletín oficial L 227) (Alemania, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia y Suecia) o a la legislación de la UE en general (Letonia, Lituania y Países Bajos).

<sup>3</sup> Véanse las respuestas de Argentina, Bhután, Burkina Faso, los Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, la India, Israel, la República de Corea, Sudáfrica, Sudán y Uganda.

concebidas para uso agrícola y se venden con ese fin, y que ello se aplica, *mutatis mutandis*, a la reproducción de animales”.

12. Algunos Estados miembros señalaron la similitud de la excepción para los agricultores con el uso privado y no comercial o la aplicación de la norma en materia de agotamiento de derechos.<sup>4</sup> Por ejemplo, en su respuesta, España explicó que la utilización, por parte de los agricultores, de plantas de propagación y animales de reproducción guarda relación con la utilización de invenciones protegidas con fines privados y no comerciales, puesto que dicha utilización se limita específicamente a las necesidades de la actividad agrícola o ganadera”. Asimismo, en su respuesta, Serbia destacó que la excepción “no podrá aplicarse con fines comerciales”.

13. Algunos Estados miembros destacaron la importancia del desarrollo de obtenciones vegetales con fines de producción agrícola. Por ejemplo, en su respuesta, México señaló que “la habitual utilización de los agricultores del material vivo como fuente de variación (para la obtención de nuevas variedades) no constituye motivo de sanción”. En su respuesta, España señaló que debería permitirse la libre utilización de semillas o de material de reproducción animal por parte de los agricultores a los fines del “desarrollo y la protección de la producción agrícola y ganadera”.

#### Actos ejecutados con fines de creación o de desarrollo de obtenciones vegetales

14. Algunos Estados miembros consideraron que el desarrollo de obtenciones vegetales es un objetivo de política que subyace a la excepción en cuyo marco se permite a terceros utilizar material biológico patentado. Por ejemplo, en su respuesta, México señaló que la finalidad de la excepción es “impedir que se entorpezca el desarrollo tecnológico y permitir usos que fomenten e impulsen la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión del conocimiento tecnológico en el ámbito de las patentes relacionadas con materia viva”. En su respuesta, Suiza explicó que “el privilegio del obtentor, conferido por la Ley de protección de las obtenciones vegetales, y la cuestión conexas de la protección por patente debería mencionarse en relación con el privilegio por uso con fines experimentales. El privilegio del obtentor constituye una importante limitación de la Ley de protección de las obtenciones vegetales, al posibilitar no solamente la obtención y el desarrollo de obtenciones vegetales, sino también, actualmente, su comercialización sin la autorización del titular legítimo de los derechos sobre la variedad vegetal original.

#### Licencias obligatorias cruzadas de derechos de patentes y derechos de obtentor

15. En su respuesta, Francia señaló que el objetivo de política de recurrir a las licencias obligatorias cruzadas para limitar los derechos de patente y los derechos de obtentor es “animar a los titulares de patentes a conceder licencias voluntariamente”.

### LEGISLACIÓN APLICABLE Y ALCANCE DE LA EXCEPCIÓN

#### Utilización con fines agrícolas, por los agricultores, de material de propagación o de ganado

##### *Alcance de los derechos conferidos por las patentes sobre material biológico*

16. Algunos Estados miembros que prevén la excepción para la utilización por el agricultor aclaran que, como norma general, la protección que confiere una patente sobre material biológico que posea características específicas como resultado de la invención abarca todo material biológico derivado de ese primer material biológico mediante multiplicación o

<sup>4</sup> Véase la respuesta de Noruega.

propagación en una forma idéntica o divergente y que posea esas mismas características.<sup>5</sup> En su respuesta, Austria especificó que el material biológico solo tiene protección si se “deriva directamente” de material biológico patentado. Asimismo, la protección que confiere una patente sobre un proceso para producir material biológico abarca material biológico que haya sido obtenido directamente mediante ese proceso.

*Alcance general de una excepción relativa a la utilización con fines agrícolas, por los agricultores, de material protegido o de ganado*

17. Dejando de lado los derechos de patente mencionados anteriormente, algunos Estados miembros prevén una excepción relativa a la utilización con fines agrícolas, por los agricultores, de material de propagación o de ganado. En lo que respecta a material de propagación vegetal, en general sus leyes establecen que la venta o cualquier otra forma de comercialización, con fines agrícolas, de material de propagación vegetal por parte del titular de la patente, o con su consentimiento, al agricultor lleva implícita la autorización al agricultor para que utilice el producto de su cosecha a los fines de propagación, por él mismo en su propia explotación.<sup>6</sup>

18. En lo que respecta al material de reproducción animal, en general, la venta o cualquier otra forma de comercialización de ganado o de otro material de reproducción animal por parte del titular de la patente, o con su consentimiento, al agricultor lleva implícita la autorización al agricultor a que utilice el ganado protegido con fines agrícolas,<sup>7</sup> lo que incluye “la puesta a disposición del ganado o de cualquier otro material de reproducción animal para que el agricultor pueda proseguir su actividad agrícola”, pero no la “venta”<sup>8</sup> o la “explotación comercial”, en el marco de una actividad de reproducción comercial o con esa finalidad.

*Autorización implícita mediante la comercialización*

19. La excepción se establece en el marco de la idea de autorización que lleva implícita la venta de los materiales. La Ley de la República Checa establece que los materiales “objeto de patente” deben ser recibidos “del titular de los derechos, o con su consentimiento” para que pueda autorizarse su uso con fines agrícolas<sup>9</sup>. En su respuesta, Bulgaria especificó que “la venta o cualquier otra forma de comercio implica la autorización al productor agrícola a que utilice el producto de su cosecha con fines de propagación o multiplicación en su propia explotación.”<sup>10</sup>

<sup>5</sup> Por ejemplo, artículo 22b.1) de la Ley de Patentes de Austria de 1990.

<sup>6</sup> Por ejemplo el artículo 75.3) de la Ley de Patentes (gaceta oficial de Bosnia y Herzegovina N° 53/10); artículo 22 de la Ley de Patentes de Austria; artículo 23.3) de la Ley 50/2008 sobre la Protección de las Invenciones de la República de Moldova; artículo 65.3) de la Ley de Patentes de Croacia (boletín oficial N° 173/2003, 87/2005, 76/2007, 30/2009, 128/2010 y 49/2011); artículo 3b.2) de la Ley de Patentes Consolidada de Dinamarca (Ley N° 91 de 28 de enero de 2009); artículo 19.4) de la Ley de Patentes de Letonia; artículo 3b.1) de la Ley de Patentes de Finlandia; artículo 3b.1) y 3) de la Ley de Patentes de Noruega; y artículo 16.3) de la Ley de Patentes de Eslovaquia (Ley N° 435/2001 (recopilación) sobre patentes y certificados complementarios de protección).

<sup>7</sup> Por ejemplo, artículo 38 de la Ley N° 9947 de Propiedad Industrial de Albania.

<sup>8</sup> Por ejemplo, artículo 22c.3) de la Ley de Patentes de Austria; artículo 75.2) de la Ley de Patentes (gaceta oficial de Bosnia y Herzegovina N° 53/10); asimismo, artículo 22 de la Ley de Patentes de Austria.

<sup>9</sup> Artículo 65.2) de la Ley de Patentes de la República Checa (Ley N° 527/1990 (recopilación) sobre invenciones y propuestas de racionalización).

<sup>10</sup> Asimismo, artículo 65.3) de la Ley de Patentes (boletín oficial N° 173/3003, 87/2005, 76/2207, 30/2009, 128/2010 y 49/2011); artículo 3b.2) de la Ley de Patentes Consolidada de Dinamarca (Ley N° 91 de 28 de enero de 2009); artículo 3b.1) de la Ley de Patentes de Finlandia (N° 550/67 de 15 de diciembre de 1967, modificada por la Ley N° 954/2010 de 12 de noviembre de 2010).

*Utilización en granjas, con fines agrícolas o no comerciales*

20. Por lo general, la excepción para la utilización por los agricultores no se aplica a la “explotación comercial”, la “actividad reproductiva comercial” ni a la “venta en el contexto de una actividad reproductiva comercial”. Tal como se especificó en las respuestas de Dinamarca y Francia, en muchas legislaciones nacionales se contempla la excepción para que el agricultor utilice el producto de su cosecha a los fines de la reproducción o propagación por él mismo en su propia explotación.<sup>11</sup> En Grecia, la excepción para la utilización por un agricultor del producto cosechado o el ganado le permite ejercer su propia actividad agrícola.<sup>12</sup>

21. Con respecto a la utilización por los agricultores de un animal o de material de reproducción animal con fines agrícolas, muchos Estados miembros aclararon que, aunque dicha utilización comprende la utilización por un agricultor de material de reproducción animal para sus actividades agrícolas, no abarca la utilización por un agricultor de material de reproducción animal con fines comerciales, como por ejemplo la actividad reproductiva comercial. Por ejemplo, en la respuesta del Reino Unido se afirmó que un agricultor no podía vender animales o material de reproducción animal derivados de “su utilización agrícola del animal o el material originales como parte de una actividad reproductiva comercial”. En Letonia, el permiso ha de incluir el ofrecimiento de un animal o material de reproducción animal para la realización de actividades agrícolas.<sup>13</sup> En España, un agricultor puede proseguir “su actividad agrícola o ganadera, pero no la venta en el marco de una actividad de reproducción comercial o con esa finalidad” y el “alcance y las modalidades de esta excepción corresponderán con las que se fijen reglamentariamente”. No obstante, en la respuesta de España se indica que este avance jurídico no se ha producido aún.

*Condiciones y restricciones en relación con las actividades agrícolas permitidas*

22. Algunos Estados miembros contemplan restricciones específicas a la utilización por agricultores o establecen determinadas condiciones, como el pago de una remuneración. En la respuesta de los Países Bajos se precisó que las condiciones quedan establecidas en el artículo 14 del Reglamento (CE) N° 2100/94 y el Reglamento de aplicación N° 874/2009. Por ejemplo, i) la excepción relativa al material de propagación vegetal se aplica solo a algunas especies de plantas agrícolas ; ii) no se realizará restricción cuantitativa alguna del nivel de la explotación del agricultor en la medida en que sea necesario para las necesidades de la explotación; iii) el producto de la cosecha puede procesarse para la siembra, tanto por el propio agricultor como a través de servicios que reciba, con sujeción a las restricciones nacionales; iv) los pequeños agricultores no habrán de pagar remuneración alguna al titular; v) el resto de agricultores deberán abonar una remuneración justa al titular, que será notablemente inferior que la cantidad que se cobre por la producción bajo licencia de material de propagación de la misma variedad en la misma zona; y vi) el nivel exacto de esa remuneración justa podrá estar sujeto a fluctuaciones en el tiempo, teniendo en cuenta las variedades objeto de la excepción. Del mismo modo, el Reino Unido informó de que entre las condiciones que figuran en su legislación se incluyen “i) el requisito de que los agricultores (excepto los “pequeños agricultores”) paguen una remuneración justa al titular (que, no obstante, ha de ser inferior a la suma que el agricultor hubiera pagado al titular por la compra de una mayor cantidad de material de propagación vegetal); y ii) el agricultor y el titular deben proporcionar cierta información específica, si la otra parte así lo solicita”.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Artículo 3.b) de la Ley codificada de Patentes de Dinamarca (Ley N° 91 de 28 de enero de 2009); artículo L613-5-1 del Código de Propiedad Intelectual (CPI) de Francia.

<sup>12</sup> Artículo 9.1) del Decreto Presidencial N° 321/2001 de Grecia; de manera similar, el artículo 38 de la Ley No. 9947 sobre la Propiedad Industrial de Albania “a los fines de su propia actividad agrícola”.

<sup>13</sup> Artículo 19.5) de la Ley de Patentes de Letonia.

<sup>14</sup> Artículo 60.6)A) de la Ley de Patentes de 1977 del Reino Unido y su anexo A1.

23. En la respuesta de Polonia se afirmó que el alcance y las modalidades de la utilización por los agricultores de material biológico patentado deberían ser los mismos que los de la excepción relativa a los agricultores que se incluye en la legislación nacional sobre protección de las obtenciones vegetales.<sup>15</sup> En la respuesta de Noruega se afirmó que “el Rey puede, mediante una disposición reglamentaria, establecer las modalidades y el alcance de los derechos del agricultor”, pero el “agricultor no debería tener que pagar una remuneración”.

24. En Dinamarca, las modalidades de explotación por los agricultores de material de reproducción animal las establece el Ministro de Economía y Asuntos Empresariales<sup>16</sup>, mientras que en el Reino Unido la excepción para la utilización por los agricultores de material animal se aplica sin restricciones “a todas las variedades de animales”.

25. En Suiza, los agricultores han de obtener el consentimiento del titular de la patente a fin de transferir a un tercero, con fines de reproducción, el producto de las cosechas, animales o material de reproducción animal. “Todos los acuerdos que restrinjan o invaliden el privilegio del agricultor respecto de alimentos para seres humanos y animales serán nulos” en ese país. En la respuesta de Suecia se afirmó que el derecho de un agricultor “no debe ejercerse más allá de lo razonable, teniendo en cuenta las necesidades del agricultor y el interés del titular de la patente”.

#### *Utilización accidental o inevitable*

26. Algunos Estados miembros señalaron de forma expresa que la protección por patente de materiales vegetales y animales no engloba la utilización accidental o técnicamente inevitable de productos. Según la respuesta facilitada por Austria, la protección por patente no se aplica al material biológico obtenido “de manera accidental o técnicamente inevitable en el sector agrícola”.<sup>17</sup> Del mismo modo, en la legislación de Alemania se establece que los derechos del titular de la patente no se harán extensivos al material biológico cuya generación en el ámbito de la agricultura sea “accidental o técnicamente inevitable”.<sup>18</sup>

#### Utilización de material de propagación con el fin para el que se comercializó

27. En las legislaciones de algunos Estados miembros se establece que la protección que confiere una patente no debe aplicarse al material biológico obtenido a partir de la propagación o multiplicación de material biológico puesto en el mercado, “cuando la propagación o multiplicación sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido puesto en el mercado dicho material biológico”.<sup>19</sup> El material biológico puede comercializarse, por ejemplo, para su utilización con fines agrícolas por agricultores, para su utilización en jardines privados o para el desarrollo de productos biológicos. La excepción se aplica si el material obtenido no se utiliza posteriormente para otra propagación o multiplicación. Por ejemplo, en la respuesta de Polonia se señaló que deberá tratarse de “un acto único de propagación o multiplicación”. En la respuesta de Austria se afirmó que la protección por patente “no se extenderá al material biológico obtenido de la multiplicación generativa o vegetativa de material biológico puesto en el mercado en el territorio del Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento, si la multiplicación generativa o vegetativa es el resultado necesario de la utilización para la que haya sido puesto en el mercado dicho material biológico, siempre que el material obtenido no se utilice posteriormente para otra multiplicación generativa o

<sup>15</sup> Artículo 93 de la Ley sobre la propiedad industrial de Polonia y la Ley de 26 de junio de 2003, sobre la protección jurídica de las obtenciones vegetales (boletín oficial N° 137, texto 1300 de 2006 N° 126, texto 877 y de 2007 N° 99, texto 662).

<sup>16</sup> Artículo 3b de la Ley codificada de Patentes de Dinamarca (Ley N° 91 de 28 de enero de 2009).

<sup>17</sup> Artículo 22.c)4) de la Ley de Patentes de 1990 de Austria.

<sup>18</sup> Artículo 9.c)3) de la Ley de Patentes de Alemania.

<sup>19</sup> Artículo 93.1) de la Ley sobre la propiedad industrial de Polonia.

vegetativa”.<sup>20</sup> En la República de Moldova existe una excepción similar que se aplica solo a los materiales puestos en el mercado en el territorio de la República de Moldova.<sup>21</sup>

28. En la legislación de Portugal se contempla, junto al agotamiento de derechos, una disposición similar para el material biológico patentado puesto a la venta en el Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento.<sup>22</sup>

#### Desarrollo de una obtención vegetal

29. En las legislaciones de algunos Estados miembros se establece una excepción a los derechos del titular de la patente cuando el material vegetal patentado sea utilizado con el fin de desarrollar otras variedades vegetales. Por ejemplo, en la legislación de Francia se dispone que “los derechos conferidos [...] no se extenderán a los actos realizados a los fines de la creación o el descubrimiento y desarrollo de otras variedades vegetales”.<sup>23</sup> Del mismo modo, en el Brasil “se permite el uso no comercial de la materia objeto de una patente relacionada con materia viva por parte de terceros como origen inicial de variación o propagación para la obtención de otros productos”.<sup>24</sup> En la respuesta de México se señaló que los derechos conferidos por las patentes no se extendían a “un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada”.<sup>25</sup>

30. En Suiza, el alcance de la protección por patente no abarca la utilización de material biológico patentado a los fines de la creación o el descubrimiento y desarrollo de variedades vegetales.<sup>26</sup>

#### Licencia obligatoria en caso de intereses contrapuestos en la protección de variedades vegetales

31. Algunos Estados miembros informaron de que sus procedimientos para la concesión de licencias obligatorias y licencias obligatorias cruzadas se aplicaban a la utilización por los obtentores de una invención patentada y a la utilización por los titulares de las patentes de una variedad vegetal protegida por un derecho de obtención vegetal.<sup>27</sup> Por ejemplo, en la disposición pertinente de la legislación de Francia se establece que: “cuando un obtentor no pueda obtener o explotar un derecho de obtentor sin infringir una patente anterior, podrá solicitar la concesión de una licencia respecto de esta patente en la medida en que esta licencia sea necesaria para explotar la variedad vegetal que se habrá de proteger y en la medida en que la variedad constituya, en relación con la invención reivindicada en esta patente, un avance técnico importante y entrañe un interés económico considerable”.<sup>28</sup> Dicha licencia es no exclusiva y no puede cederse salvo con aquella parte de la empresa, y está sujeta al pago de una regalía adecuada al titular de la patente. La solicitud de una licencia

<sup>20</sup> Artículo 22.c)1) de la Ley de Patentes de Austria.

<sup>21</sup> Artículo 23.2) de la Ley sobre la protección de las invenciones N° 50/2008 de la República de Moldova.

<sup>22</sup> Artículo 103 del Código de Propiedad Industrial de Portugal.

<sup>23</sup> Artículo L613-5-3 del Código de Propiedad Intelectual (CPI) de Francia. Véase también el artículo 28.5) de la Ley sobre la protección de las invenciones N° 50/2008 de la Arabia Saudita.

<sup>24</sup> Artículo 43, párrafo V de la Ley N° 9.279 de 14 de Mayo de 1996 del Brasil.

<sup>25</sup> Artículo 22, párrafo V de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) de México.

<sup>26</sup> Artículo 9.1) de la Ley Federal sobre las Patentes de Invención de Suiza.

<sup>27</sup> Artículo 23.a) de la Ley de Registro de Invenciones y Modelos de Utilidad de Bulgaria; artículo 38 de la Ley de Patentes de la República de Lituania (N° I-37218 de 18 de enero de 1994, modificada por última vez el 10 de mayo de 2007 – N°. X-1119); artículo L613-15-1 del Código de Propiedad Intelectual (CPI) de Francia; artículo 28.5) de la Ley sobre la protección de las invenciones N° 50/2008 de la República de Moldova; artículo 82.6) de la Ley sobre la propiedad industrial de Polonia; artículo 29 de la Ley de Patentes (gaceta oficial de la República de Serbia, N° 99/1, con fecha 27 de diciembre de 2011).

<sup>28</sup> Artículo L613-15-1 del Código de Propiedad Intelectual (CPI) de Francia.



obligatoria deberá acompañarse de una justificación en la que se explique que el obtentor no pudo obtener una licencia voluntaria del titular de la patente y que el obtentor se encuentra en condiciones de explotar la invención con garantías y de manera eficaz. Además, de concederse esa licencia, el titular de la patente tendrá derecho a la concesión de una licencia cruzada para utilizar la variedad protegida.

32. Del mismo modo, en Polonia se concede una licencia obligatoria si la negativa del titular de una patente a alcanzar un acuerdo de licencia impide a un obtentor satisfacer “las demandas del mercado nacional mediante la explotación de la invención patentada”.<sup>29</sup>

#### Otros tipos de excepciones y limitaciones

33. Además de lo anterior, algunos países proporcionaron información sobre otros tipos generales de excepciones y limitaciones que podrían ser pertinentes para los agricultores y obtentores. En la respuesta de Viet Nam se afirmó que la excepción relativa a la utilización personal y no comercial<sup>30</sup> se aplica a la utilización por agricultores y obtentores de invenciones patentadas.

34. Asimismo, existe una disposición en la legislación de México por la que se aclara su norma en relación con el agotamiento de los derechos conferidos por las patentes sobre materia viva. En ella se afirma que, después de que un producto patentado que consista en materia viva haya sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia, un tercero podrá utilizar, poner en circulación o comercializar los productos patentados, para fines que no sean de multiplicación o propagación.<sup>31</sup> En la respuesta de México se explica que el objetivo principal de la disposición es “garantizar la libre circulación de bienes que hayan sido comercializados lícitamente, lo que mejorará la competencia en el mercado nacional y beneficiará a los consumidores con una bajada de los precios”.

#### PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN

35. La mayoría de los Estados miembros afirmaron que el marco legal aplicable a la excepción les parecía adecuado a fin de alcanzar los objetivos previstos, o no respondieron a esta pregunta.<sup>32</sup> En la respuesta de los Países Bajos se afirmó que la *Dutch Association of Plant Breeders* había iniciado un debate público acerca de la conveniencia de establecer la exención del obtentor. Según dicha asociación, “el acervo de variedades vegetales disponibles para nuevas actividades de fitomejoramiento ha disminuido rápidamente en el último decenio debido a la extensión de los derechos conferidos actualmente por las patentes”. Por esta razón, en los Países Bajos se preparó “la introducción de una excepción limitada respecto de los obtentores [...] que será aplicable a la utilización de material biológico patentado con fines reproductivos, es decir, para descubrir y desarrollar nuevas variedades vegetales”. La excepción limitada no se aplicará empero a la explotación comercial de obtenciones vegetales desarrolladas mediante la utilización de material biológico patentado, al menos mientras el material biológico de esa obtención posea las características específicas resultantes de la invención patentada. Letonia, los Países Bajos, Polonia, Portugal y el Reino Unido afirmaron que no, o que no tenían previsto introducir nuevas modificaciones.

---

<sup>29</sup> Artículo 82.6) de la Ley sobre la propiedad industrial de Polonia.

<sup>30</sup> Artículo 125.2) de la Ley sobre la Propiedad Intelectual de 2005 (modificada y complementada en 2009) de Viet Nam.

<sup>31</sup> Artículo 22, párrafo VI de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) de México.

<sup>32</sup> Bosnia y Herzegovina, Croacia, Dinamarca.

36. La mayoría de los Estados miembros afirmaron no haber hallado dificultades en relación con la aplicación práctica de la excepción.<sup>33</sup> No obstante, en la respuesta de México se afirmó que, dado que la excepción que permite a terceros utilizar el producto patentado como origen inicial de variación o propagación para la obtención de otros productos estaba relacionada con “la práctica tradicional de sus agricultores”, “debido a la inminente aprobación de los cultivos transgénicos de carácter comercial”, se ha generado una gran preocupación respecto de la interpretación de la excepción en lo que atañe a “las plantas transgénicas y la posible contaminación de los cultivos tradicionales por el polen”.

[Fin del documento]

---

<sup>33</sup> Bosnia y Herzegovina, Croacia, Dinamarca, Polonia, Portugal, Reino Unido.