

Superintendencia de Industria y Comercio



Seminario Regional de la OMPI para algunos países de América Latina y del Caribe sobre la implementación y el uso de ciertas flexibilidades en materia de patentes

Tema 6: Las flexibilidades relacionadas con la definición de materia patentable

**Bogotá
6 a 8 de febrero de 2012**



■ Flexibilidades relacionadas con la definición de la materia patentable

Marco M. Aleman

Director Adjunto, División de Patentes y Innovación y Jefe,
Sección de Asistencia Legislativa y Políticas

Resumen

1. Requisitos de patentabilidad
2. Periodos de Transición
3. Materia patentable. **Substancias existentes en la naturaleza:**
 - Descubrimientos
 - Plantas y Animales
 - Moral y orden público
4. Estadísticas

1. Requisitos de Patentabilidad



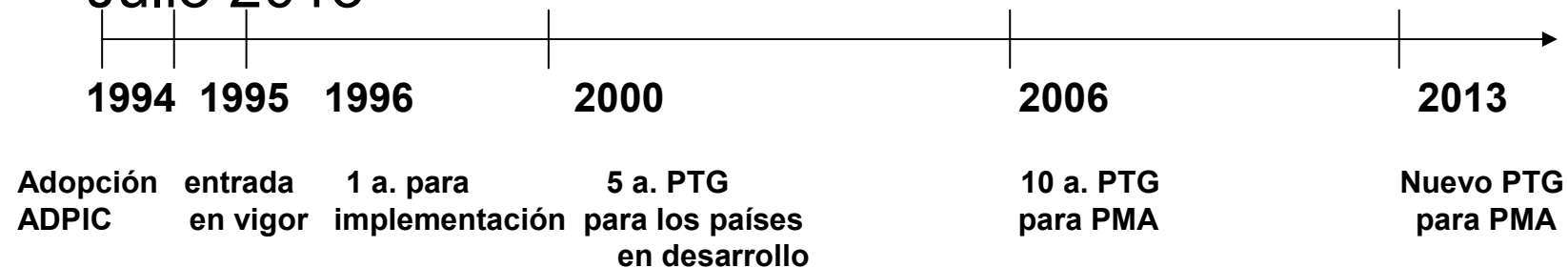
2. Periodos de Transición

- Obligación de implementar las disposiciones de los ADPIC en el plazo establecido en el Tratado
- **Art. 65.2 ADPIC** (Período de transición general)
- **Art. 60.4 ADPIC** (protección mediante patentes de **producto** en sectores de tecnología que no gozaban de tal protección en el país cuando los ADPIC entró en vigor)
- **Art. 70.8 ADPIC** protección de patentes de productos para productos farmacéuticos y agroquímicos



Periodos de Transición Generales

- Fecha de entrada en vigor de los Acuerdo sobre los ADPIC: 1 enero 1995
- 1 enero 1996: 1era fecha limite
- 1st enero 2000: fecha limite para los países en desarrollo (5 años de Periodo de Transición General)
- 1 enero 2006: fecha limite para los PMA (10 años de Periodo de Transición General) → extendida hasta el 1 Julio 2013



Productos farmacéuticos

- No obligación de implementar las Secciones 5 y 7 de la parte II de los ADPIC o de hacer respetar los derechos previstos en estas hasta el 2005 (para países en desarrollo) o 2016 (para PMA)
- Establecimiento de un sistema de derechos de comercialización exclusiva durante esos periodos especiales de transición (pero: PMA no obligados a constituirlo)



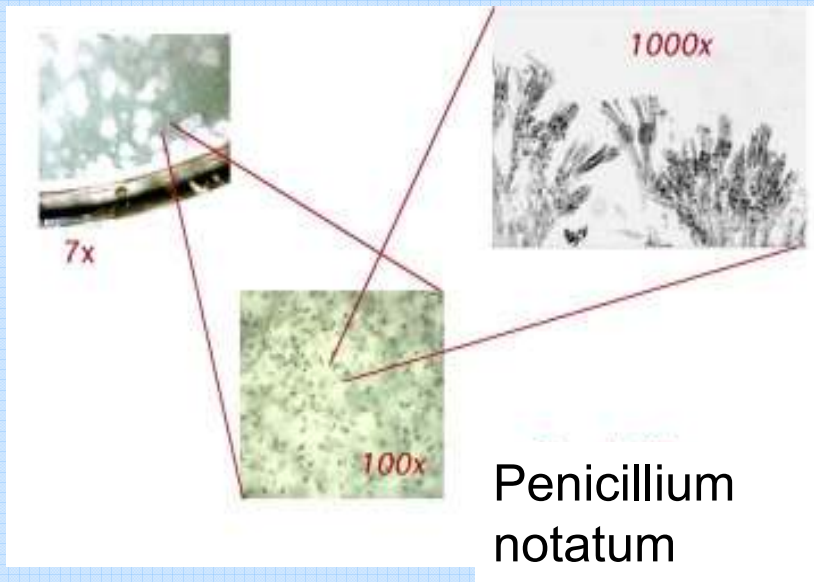
3. Materia patentable.

- *Artículo 27 de los ADPIC.*
 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las **invenciones...**
 2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya **explotación comercial** en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger **el orden público o la moralidad...**
 3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:
 - b) las **plantas y los animales** excepto los microorganismos, y los **procedimientos esencialmente biológicos** para la producción de plantas o animales...

Invención en el campo de la materia viva

Descubrimiento

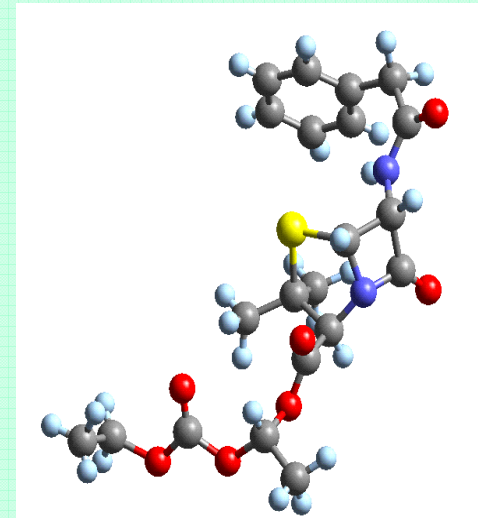
= Descripción de algo existente



Invención

= Instrucción sobre como resolver un problema con herramientas técnicas

Penicillin



INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

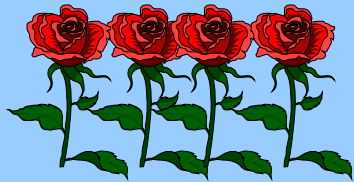
Oficina Europea de Patentes (EPO)

...Una **patente no podrá ser otorgada para una variedad vegetal pero si podrá concederse aún cuando variedades hagan parte del campo de las reivindicaciones...** si una variedad vegetal es reivindicada de manera individual, ella no será patentable, independiente de como haya sido hecha... (**G 1/98** (OJ 2000, 111)).

(**El termino ‘variedad vegetal’ está ahora definido** en la Regla 23b (4) en armonía con **UPOV**)



Invention X (e.g. herbicide tolerance HTX)



Variety A



Variety B

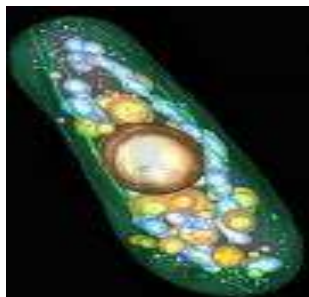


Variety C

Patent claim covering all HTX plants (therefore, varieties):
ACCEPTABLE

Patentabilidad de sustancias existentes en la naturaleza

- Doctrina de los productos de la naturaleza: no son patentables puesto que constituyen “obras de la naturaleza” sin ninguna contribución del ser humano
- Atención: la protección por patente en relación con los procesos que utilizan organismos vivos es ampliamente aceptado



Marco Jurídico Internacional



■ Art. 27.3 ADPIC

- No definición de producto de la naturaleza o descubrimiento
- No noción específica de invención
- No obligación explícita de proteger o excluir de la protección los productos de la naturaleza
- Protección necesaria de los microorganismos, pero no definición de microorganismo

■ Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos: depósito de un microorganismo reemplaza o complementa la descripción de la invención

Implementación Legislativa

- Exclusión general expresa de la patentabilidad en relación con las sustancias existentes en la naturaleza (Comunidad Andina) y/o la excepción de los descubrimientos (Paraguay)
- Disposiciones específicas a fin de prohibir (Brasil) o autorizar (UE) la patentabilidad de materias que consisten en productos existentes en la naturaleza o se derivan de ellos

Implementación Legislativa

- Comunidad Andina: *Artículos 15 (b) y 20 (c) Decisión No. 486 de 14/09/2000*

Artículo 15.- No se considerarán invenciones:

b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;

Artículo 20.- No serán patentables:

C) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;

Implementación Legislativa

■ PARAGUAY: *Articles 4 and 5 of the Patents Law No. 1630 of 29/11/2000*

Artículo 4°.- De las materias excluidas como invención. No se considerará invención, entre otras, las siguientes:

- los simples descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

Artículo 5°.- De las materias excluidas de protección por patente. Son materias excluidas de protección por patente:

- las plantas y los animales, excepto los microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.

Implementación Legislativa

- Ley No. 9,279 de 1996 de Brasil.

Art. 10 IX. Lo siguiente no se considera invención:

“todo o parte de seres humanos y material biológico que se encuentre en la naturaleza, aún aislado de ese medio, incluyendo genoma o germoplasma de seres vivos naturales y los procesos biológicos naturales”

Art. 18. II. No son patentables:

“todo o parte de seres vivos, excepto microorganismos transgénicos que satisfacen los requisitos de patentabilidad -novedad, altura inventiva y aplicación industrial- previstos en el Artículo 8 y que no sean simples descubrimientos”

Implementación Legislativa

- DIRECTIVA 98/44/CE de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas

Artículo 3

2. 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.

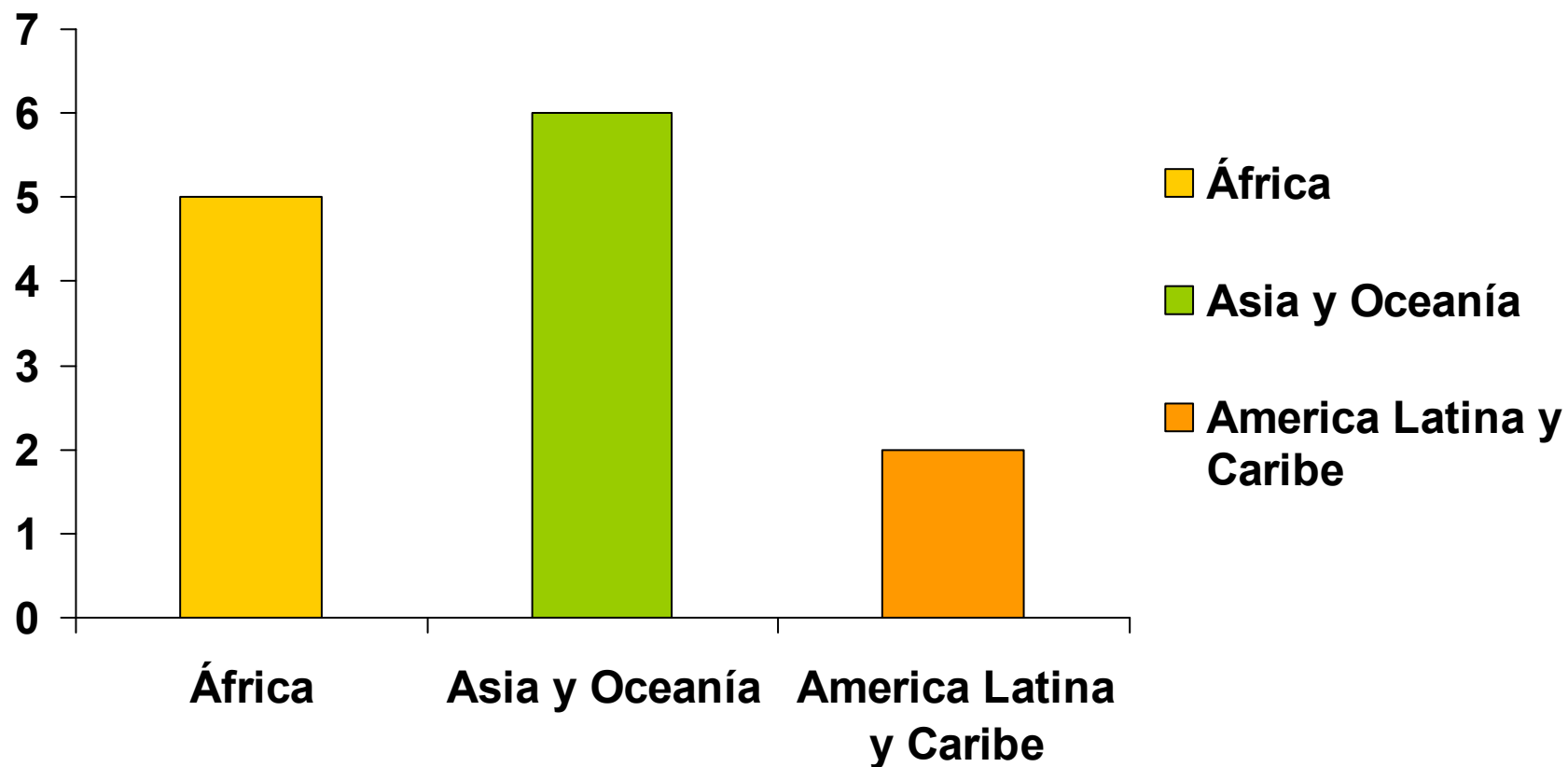
Artículo 4

1. No serán patentables:

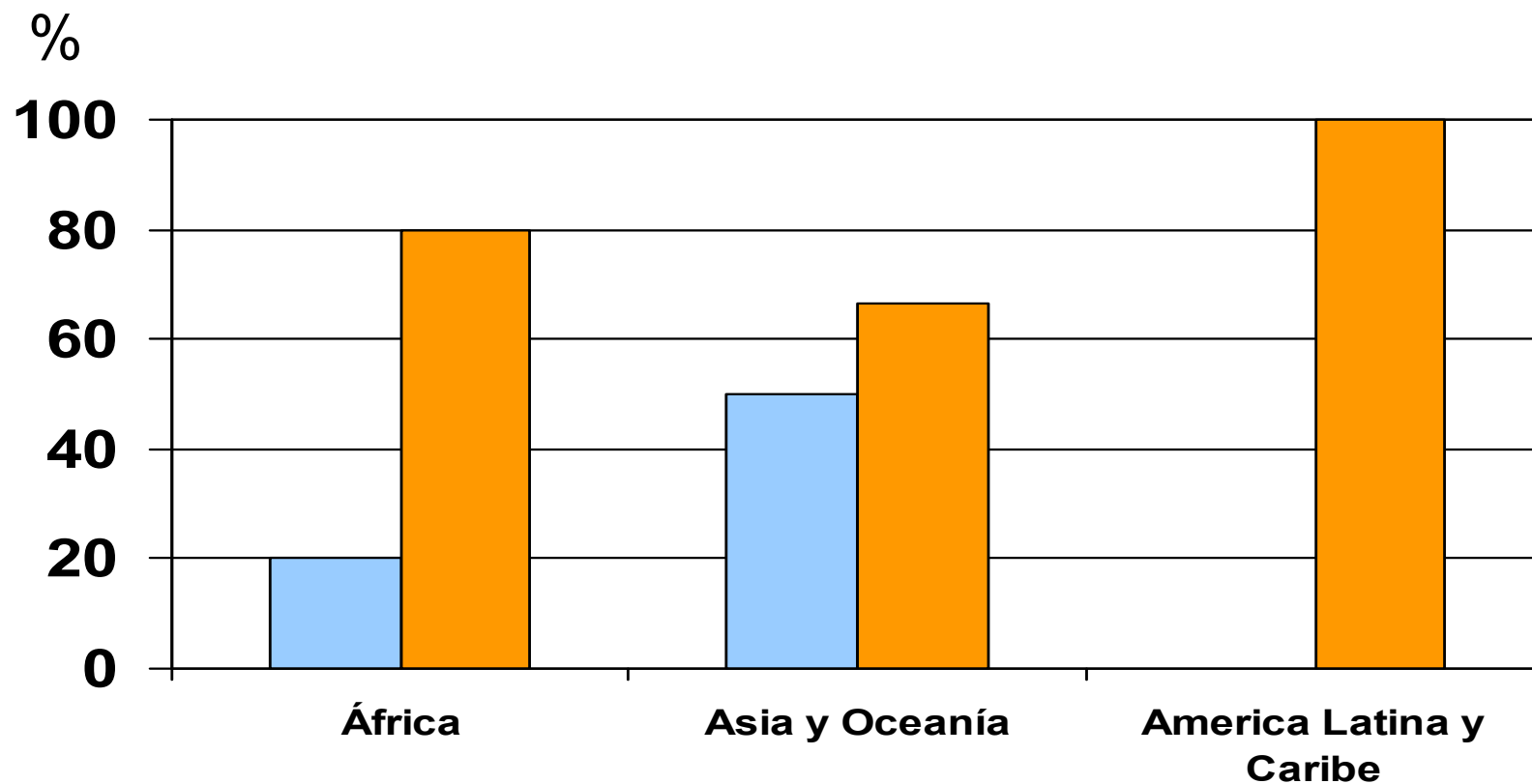
- a) las variedades vegetales y las razas de animales;
- b) los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales.

2. Serán patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.

Estadísticas Periodos de Transición

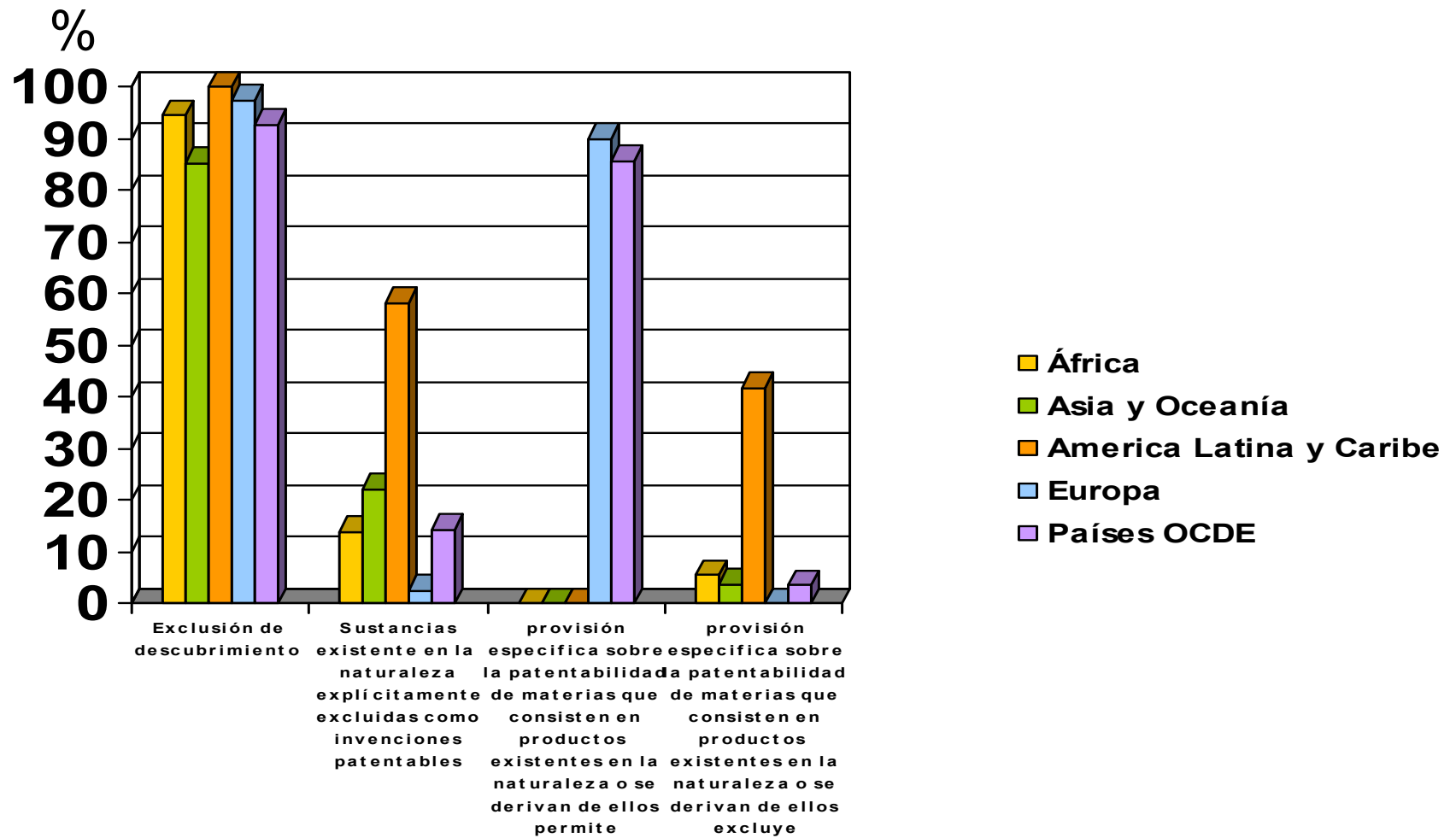


Periodos de Transición



- Déclaration expresse d'utiliser la période de transition générale
- Periodo de Transición relativo a la Protección mediante patentes de producto

Patentabilidad de sustancias existentes en la naturaleza





Muchas gracias!

Marco.Aleman@wipo.int