

## **Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP)**

**Décima sesión**  
**Ginebra, 12 a 16 de noviembre de 2012**

### **LABOR FUTURA SOBRE LAS FLEXIBILIDADES EN MATERIA DE PATENTES EN EL MARCO JURÍDICO MULTILATERAL**

*Documento preparado por la Secretaría*

1. En su novena sesión, celebrada del 7 al 11 de mayo de 2012, el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) examinó el documento CDIP/9/11. Con respecto al párrafo 2.c) de ese documento, el Comité debatió sobre cuatro temas que podrían abordarse en un futuro documento sobre las flexibilidades en materia de patentes.
2. El Comité pidió a la Secretaría que facilitara información acerca de esos cuatro temas y que invitara a los Estados miembros a que comunicaran sus observaciones antes del 31 de agosto de 2012.
3. El presente documento contiene la información solicitada y las observaciones recibidas de los Estados miembros.
4. *Se invita al Comité a examinar la información contenida en el presente documento.*

## Índice

INTRODUCCIÓN .....	3
I. INFORMACIÓN RELATIVA A LA LABOR DEL COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES ACERCA DE LAS CUATRO FLEXIBILIDADES EN MATERIA DE PATENTES .....	4
A. Acerca del alcance de la exclusión de la patentabilidad de las plantas .....	4
B. Acerca de la patentabilidad, o la exclusión de la patentabilidad, de las invenciones relacionadas con programas informáticos .....	6
C. Acerca de las sanciones penales en la observancia de las patentes (Artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC) .....	7
D. Acerca de las medidas relativas a la seguridad nacional (las llamadas “excepciones relativas a la seguridad”) .....	7
E. Resumen .....	8
II. COMPILACIÓN DE OBSERVACIONES ESCRITAS PRESENTADAS POR LOS ESTADOS MIEMBROS ANTES DEL 31 DE AGOSTO DE 2012 .....	8
A. Belarús .....	8
B. Sudáfrica .....	9
C. Estados Unidos de América .....	15
D. Uruguay .....	15
E. Unión Europea .....	15
F. Grupo de la Agenda para el Desarrollo .....	16
III. BREVE DESCRIPCIÓN DE DOS DE LAS FLEXIBILIDADES EXAMINADAS .....	21
A. La flexibilidad de aplicar, o no, sanciones penales a la hora de hacer valer las patentes .....	21
B. Medidas relativas a la seguridad nacional (las llamadas “excepciones relativas a la seguridad”) .....	22

## INTRODUCCIÓN

1. En el contexto de los debates sobre la recomendación 14 de la Agenda para el Desarrollo en la sexta sesión del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP), celebrada del 7 al 11 de mayo de 2012, los Estados miembros examinaron el documento CDIP/9/11 sobre la labor futura sobre las flexibilidades. Con respecto al párrafo 2.c), el Comité examinó cuatro temas relacionados con las flexibilidades en materia de patentes como posible objeto del próximo documento que prepare la Secretaría. El Comité acordó pedir a la Secretaría que proporcionara información sobre los temas mencionados *supra* y también que solicitara a los Estados miembros que enviaran observaciones.

2. En respuesta a la petición del Comité, la Secretaría:

i) Invitó a los Estados miembros del Comité a que presentaran observaciones por escrito sobre la lista de las cuatro flexibilidades en materia de patentes que figuran a continuación antes del 31 de agosto de 2012:

- el alcance de la exclusión de la patentabilidad de las plantas (artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC);
- flexibilidades con respecto a la patentabilidad, o la exclusión de la patentabilidad, de las invenciones relacionadas con programas informáticos (artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC);
- la flexibilidad de aplicar, o no, sanciones penales a la hora de hacer valer las patentes (artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC);
- las medidas relativas a la seguridad que pueden dar lugar a una limitación de los derechos de patente (las llamadas “excepciones relativas a la seguridad”) (artículo 73 del Acuerdo sobre los ADPIC).

ii) Elaboró el presente documento, en el que se describe la labor previa sobre las cuatro flexibilidades en materia de patentes enumeradas en el inciso i) en el seno del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), que contiene explicaciones más pormenorizadas sobre los últimos dos puntos del párrafo i) *supra*. Se han incluido las observaciones presentadas por los Estados miembros antes de la fecha señalada en el inciso i).

3. Los debates del Comité sobre el presente documento deberían orientar a la Secretaría en lo tocante al contenido de su próximo documento sobre flexibilidades en materia de patentes, especialmente con respecto a las flexibilidades que se deberían abordar.

4. En lo concerniente a la labor futura y, en particular, a la lista de otras flexibilidades en materia de patentes, el Comité convino en que esta cuestión debería ser objeto de consultas entre períodos de sesiones y que debería adoptarse una decisión en la undécima sesión del CDIP, que se celebrará en 2013.

## I. INFORMACIÓN RELATIVA A LA LABOR DEL COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES ACERCA DE LAS CUATRO FLEXIBILIDADES EN MATERIA DE PATENTES

5. A fin de cumplir lo solicitado por el Comité, la Secretaría ha procedido a analizar los documentos presentados en el SCP que contienen alguna referencia a los cuatro temas propuestos para su estudio en un posible documento futuro sobre las flexibilidades en materia de patentes. En la parte del presente documento que figura a continuación se consignan los resultados de esa investigación:

### A. ACERCA DEL ALCANCE DE LA EXCLUSIÓN DE LA PATENTABILIDAD DE LAS PLANTAS

#### SCP/12/3 Rev. 2: Informe sobre el sistema internacional de patentes

6. El Informe sobre el sistema internacional de patentes (en lo sucesivo “el informe”) es un documento exhaustivo, elaborado por la Secretaría de la OMPI para la duodécima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), que comprende varias cuestiones relacionadas con el sistema internacional de patentes. La cuestión del alcance de la exclusión de la patentabilidad de las plantas se examinó en varios capítulos.<sup>1</sup>

#### Anexo II revisado del documento SCP/12/3 Rev. 2 (SCP/18/2)

7. En el Anexo II del documento SCP/12/3 Rev. 2, que se ha actualizado periódicamente,<sup>2</sup> se proporciona información exhaustiva. En el cuadro se presenta información sobre los países que excluyen las plantas de la materia patentable sin que necesariamente se explique el alcance de tales exclusiones.

#### SCP/13/3: Estudio preliminar titulado “Exclusiones de la materia patentable y excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes”

8. El documento SCP/13/3, preparado por la Secretaría de la OMPI, fue presentado en la decimotercera sesión del SCP como estudio preliminar sobre la cuestión de las exclusiones de la materia patentable y las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes. La cuestión de las exclusiones de la materia patentable se aborda a fondo desde el

---

<sup>1</sup> Se mencionan el apartado c) del capítulo V, las normas básicas de patentabilidad y una lista limitada de exclusiones de la materia patentable contenida en el artículo 27 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). También se señala que los Miembros pueden establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos, y que el Acuerdo da flexibilidad a los miembros para que diseñen sus sistemas de patentes, ya que el Acuerdo no reglamenta algunas cuestiones (como la definición de invención). En el apartado j) del capítulo VI se explica que, si bien en el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que, en principio, “todas las invenciones” son materia patentable, la definición del término “invención” en las legislaciones nacionales no es uniforme, dado que es reflejo de decisiones políticas de los países en cuestión. A ese respecto, en ese capítulo se examina cómo definen varios países el término “invención” de conformidad con la ley o leyes aplicables. En este contexto, las políticas que se elijan en materia de exclusiones de la patentabilidad conforme a los párrafos 2) y 3) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, comprendidas las exclusiones relacionadas con las plantas, se detallan por medio de la enumeración de esas disposiciones. Por su parte, en el apartado m) del capítulo VI se informa al lector de los problemas sistémicos a los que se enfrenta el Derecho de patentes cuando aparecen nuevas tecnologías. Se explica, entre otras cosas, que en los nuevos ámbitos de la tecnología, incluidos el material biológico y los organismos vivos transgénicos, así como en los métodos de trabajo para los que se utilizan programas informáticos, no siempre es sencillo determinar si se trata de una materia patentable.

<sup>2</sup> La información actualizada más recientemente figura en el documento SCP/18/2.

punto de vista de su función y sus objetivos de política, el marco jurídico internacional<sup>3</sup> y las disposiciones contenidas en las legislaciones nacionales e internacionales.<sup>4</sup>

SCP/15/3: Estudio de expertos sobre exclusiones de la materia patentable y excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes

9. En este estudio se presenta un análisis exhaustivo y un examen de varias exclusiones y excepciones previstas en el marco de leyes nacionales y regionales, así como un análisis del marco internacional de esas exclusiones y excepciones. La cuestión de las exclusiones de la patentabilidad de las plantas y otras formas de vida se aborda fundamentalmente en el Anexo III del documento, cuyo título es “Biotecnología”, preparado por los profesores Denis Barbosa y Karin Grau-Kuntz. Los autores analizaron, entre otras cosas, las exclusiones previstas en el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, estudiaron varias exclusiones relacionadas con los seres humanos, los animales y las plantas contenidas en leyes nacionales y regionales, y examinaron la compleja relación entre las patentes y los sistemas de protección de las variedades vegetales, por ejemplo, con respecto a las excepciones para los agricultores (el llamado “privilegio del agricultor”).<sup>5</sup>

10. En el capítulo II del Anexo VI del estudio elaborado por los profesores Richard Gold y Yann Joly se examina la manera en que las exclusiones de la patentabilidad pueden afectar a la investigación. A este respecto se han estudiado el marco jurídico internacional, especialmente el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, los acuerdos regionales y las leyes nacionales, incluidas las disposiciones y la jurisprudencia relacionadas con las exclusiones de las plantas, las variedades vegetales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas.

SCP/16/3 Rev.: Proyecto de cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes; SCP/17/3: Respuestas al cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes; y SCP/18/3: Reseña general de las respuestas al cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes

11. Con respecto a la sección I del cuestionario, el SCP recibió 73 respuestas al cuestionario, en cada una de las cuales se señalaba si en la ley o leyes aplicables se excluían las plantas de la concesión de patentes y, de ser así, el alcance de esa exclusión.

SCP/14/4 Rev. 2: Estudio preliminar titulado “La transferencia de tecnología”

12. En este estudio preliminar se examina fundamentalmente la cuestión de la transferencia de tecnología. Con esa premisa, se analizan varias cuestiones, como los desafíos en materia de políticas, la función del sistema de patentes en la transferencia de tecnología o el marco jurídico y las flexibilidades con que se cuenta en el sistema de patentes en lo tocante a la transferencia de tecnología. A ese respecto, en el apartado i) de la sección D del capítulo VII se menciona brevemente que, en el marco internacional vigente, se contemplan flexibilidades

<sup>3</sup> Al analizar las normas internacionales en vigor, en el apartado d) del capítulo II del estudio preliminar se explica la manera en que se aborda la cuestión de las exclusiones de la materia patentable, comprendidas las exclusiones relacionadas con las plantas, en los tratados internacionales, como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>4</sup> En el inciso iii) del apartado e) del capítulo II, titulado “Invenciones relativas a plantas y animales”, se ofrece un panorama de las legislaciones nacionales e internacionales en lo concerniente a las exclusiones de la materia patentable de las invenciones relacionadas con las plantas y los animales, el cual comprende un análisis del alcance de esas exclusiones.

<sup>5</sup> Además, en la parte B del capítulo I del Anexo I, el profesor Lionel Bently analiza la evolución histórica de las exclusiones y de la normalización regional e internacional. Examina, entre otras cosas, los párrafos 1), 2) y 3) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC y extrae algunas conclusiones sobre el efecto que tienen las flexibilidades contenidas en esa disposición en la normalización de la legislación nacional y regional.

en cuanto a la exclusión de la materia patentable de determinadas tecnologías y, por consiguiente, en un gran número de países no se consideran patentables las plantas, los animales y los programas informáticos.

## B. ACERCA DE LA PATENTABILIDAD, O LA EXCLUSIÓN DE LA PATENTABILIDAD, DE LAS INVENCIONES RELACIONADAS CON PROGRAMAS INFORMÁTICOS

### SCP/12/3 Rev. 2: Informe sobre el sistema internacional de patentes

13. En el marco del debate acerca del alcance del término “invención” en el apartado j) del capítulo VI de este informe, se afirma que una de las diferencias en las legislaciones nacionales con respecto a este término es que, en la mayoría de los países, el concepto de invención comprende en cierta medida un carácter técnico o ideas técnicas, mientras que, en otros, los aspectos técnicos no constituyen un requisito para la patentabilidad de la materia.<sup>6</sup>

### Anexo II revisado del documento SCP/12/3 Rev. 2 (SCP/18/2)

14. El cuadro del Anexo II contiene información acerca de los países que excluyen de la patentabilidad las invenciones relacionadas con programas informáticos.<sup>7</sup>

### SCP/13/3: Estudio preliminar titulado “Exclusiones de la materia patentable y excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes”

15. Además de la observación hecha en el párrafo 8) del presente documento, en el análisis de las normas internacionales existentes en materia de exclusiones, cabe señalar que el PCT permite que las Administraciones (una Administración encargada de la búsqueda internacional o una Administración encargada del examen preliminar internacional) no lleven a cabo una búsqueda internacional o un examen preliminar internacional respecto de determinadas categorías de materias, incluidos los programas informáticos, en la medida en que la Administración internacional no disponga de los medios necesarios para proceder a la búsqueda del estado de la técnica o para llevar a cabo un examen preliminar internacional en relación con esos programas.

### SCP/15/3: Estudio de expertos sobre exclusiones de la materia patentable y excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes

16. La patentabilidad de las invenciones relacionadas con programas informáticos ha sido objeto de examen fundamentalmente en el Anexo II de este documento, que lleva por título “La exclusión de los programas informáticos de la materia patentable”, preparado por el profesor Brad Sherman. Su autor analiza, entre otras cosas, los motivos de la exclusión de los programas informáticos de la materia patentable, examina las particularidades propias de los programas informáticos y de las invenciones implementadas por programas informáticos, y aborda varias modalidades empleadas por distintas jurisdicciones para excluir los programas informáticos de la materia patentable. Además, en la parte B del capítulo I, el profesor Lionel Bently explica que, aunque en el artículo 27 se prevé la obligación de que las patentes puedan obtenerse en todos los campos de la tecnología, no se define el término “tecnología”. Con esa

<sup>6</sup> Con respecto a las invenciones implementadas por programas informáticos, en el apartado m) del capítulo VI, además de la observación hecha en el párrafo 4 del presente documento, se examina el efecto de la protección de los programas informáticos en la competencia en este ámbito, así como en el desarrollo de modelos de código abierto.

<sup>7</sup> Además, en el Anexo II del documento SCP/12/3 Rev. 2, se proporciona información sobre los países que excluyen de la materia patentable los métodos matemáticos y/o los planes, las reglas y los métodos para el ejercicio de actividades intelectuales. Si bien es posible que la interpretación de esos términos varíe en las distintas jurisdicciones, en algunas puede que se excluyan los programas informáticos debido a que están comprendidos en el alcance de esos términos.

premisa, el autor se ocupa de la cuestión de si ciertas materias patentables pueden excluirse de la patentabilidad sobre la base de que no son “tecnológicas”, “técnicas” o “invenciones”, y expone su opinión sobre cómo debería interpretarse esta disposición del Acuerdo sobre los ADPIC.

SCP/16/3 Rev.: Proyecto de cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes; SCP/17/3: Respuestas al cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes; y SCP/18/3: Reseña general de las respuestas al cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes

17. En las respuestas al cuestionario se indicaban, entre otras cosas, si en la ley o leyes aplicables se excluían de la patentabilidad las invenciones relacionadas con programas informáticos y, en caso de que así fuera, el alcance de esa exclusión.

SCP/14/4 Rev. 2: Estudio preliminar titulado “La transferencia de tecnología”

18. Se ha prestado atención a esta cuestión en el apartado i) de la sección D del capítulo VII, titulado “Exclusiones de la materia patentable”.

#### C. ACERCA DE LAS SANCIONES PENALES EN LA OBSERVANCIA DE LAS PATENTES (ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC)

19. Esta cuestión no se ha examinado en el SCP. Sin embargo, se ha hecho referencia a ella en algunos documentos presentados en el Comité Asesor sobre Observancia,<sup>8</sup> aunque la cuestión no se ha tratado pormenorizadamente y no se han abordado las opciones en materia de políticas para su aplicación.

#### D. ACERCA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD NACIONAL (LAS LLAMADAS “EXCEPCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD”)

Anexo II revisado del documento SCP/12/3 Rev. 2 (SCP/18/2)

20. El cuadro del Anexo II contiene información sobre los países que excluyen los métodos y/o productos nucleares de la patentabilidad.

SCP/13/3: Estudio preliminar titulado “Exclusiones de la materia patentable y excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes”

21. En el apartado e) del capítulo II del estudio preliminar se enumeran ciertas categorías de materias que están excluidas de la materia patentable en numerosos países. También se examina el alcance de esas exclusiones en las legislaciones nacionales y regionales. En el apartado iv) de ese capítulo, que se titula “Invenciones que afectan a la seguridad nacional”, se menciona, en general, que, en algunos países, las invenciones que afectan a la seguridad nacional o, más concretamente, las invenciones relativas a procesos y productos nucleares están excluidas de la materia patentable.

---

<sup>8</sup> En los documentos siguientes se menciona específicamente las sanciones penales respecto de las patentes: WIPO/ACE/4/3 (págs. 15 y 16); WIPO/ACE/5/6 (pág. 21); y WIPO/ACE/5/10 (págs. 11 y 23 a 26). Este último se ha preparado teniendo en cuenta la recomendación 45 de la Agenda para el Desarrollo de la OMPI.

SCP/15/3: Estudio de expertos sobre exclusiones de la materia patentable y excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes

22. En el apartado B del capítulo I, el profesor Lionel Bently hace referencia al artículo 73 del Acuerdo sobre los ADPIC al mencionar esa disposición y enumerar los países que contemplan exclusiones relacionadas con los métodos y productos nucleares.

E. RESUMEN

23. En síntesis, parece que las dos primeras flexibilidades propuestas han sido examinadas, en parte, por el SCP, en tanto que las dos últimas a penas han recibido atención.

**II. COMPILACIÓN DE OBSERVACIONES ESCRITAS PRESENTADAS POR LOS ESTADOS MIEMBROS ANTES DEL 31 DE AGOSTO DE 2012**

A. BELARÚS

24. De conformidad con la Ley de la Republica de Belarús, de 16 de diciembre 2002, de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales (en lo sucesivo, la Ley de 16 de diciembre de 2002), no se considerarán las variedades vegetales como invenciones a los efectos de la concesión de protección jurídica. En cambio, los medios de fitomejoramiento sí podrán ser patentados como invenciones.

25. Además, la protección jurídica de las variedades vegetales en la República de Belarús se concede en el marco de una legislación especial, en particular la Ley de la República de Belarús No. 3725-XII, de 13 de abril 1995, sobre las Patentes para las Obtenciones Vegetales. Con arreglo a lo dispuesto en esa ley, el Estado concederá protección respecto de una variedad vegetal si ésta es nueva, distinta, homogénea y estable. El Estado protegerá el derecho de obtención vegetal y lo certificará por medio de una patente. La patente tendrá una vigencia de 25 años a contar desde la fecha de inscripción de la variedad en el Registro Estatal de Variedades Vegetales Susceptibles de Protección de la República de Belarús. El alcance de la protección jurídica de una variedad estará determinado por su descripción oficial, contenida en el Registro Estatal de Variedades Vegetales Susceptibles de Protección de la República de Belarús.

26. Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre de 2002, los algoritmos y los programas informáticos no se considerarán invenciones. En ese sentido, la posibilidad de incluir esa materia en las invenciones se excluirá sólo cuando una solicitud de concesión de patente respecto de una invención esté relacionada exclusivamente con esa materia en sí misma.

27. Con respecto al patentamiento, la flexibilidad reside en que un algoritmo de un programa podrá protegerse como medio para llegar a una invención. En ese caso, el algoritmo deberá presentarse no como un lenguaje de programación, sino como etapas de lo que se hace para producirlo. Es imprescindible que cada uno de esos algoritmos cuente con gráficas o diagramas de su producción.

28. De conformidad con el Código Penal de la República de Belarús, la divulgación ilegal u otros usos ilícitos de la materia protegida por un derecho de propiedad industrial, que tenga lugar en el plazo de 12 meses a contar desde la imposición de una sanción administrativa por esa infracción o por la percepción de una gran suma, se castigará con trabajo comunitario, una multa o la restricción de la libertad durante un período de hasta tres meses, o con la privación de libertad durante un período de hasta dos años. Esa reincidencia en una conducta delictiva, ya sea por parte de un grupo de personas mediante acuerdo previo, ya sea por parte de un



funcionario en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales, así como los delitos que ocasionen un grave perjuicio, se castigarán con una multa o la detención durante un período de hasta seis meses, la restricción de la libertad durante un período de hasta cinco años o la privación de libertad durante un período similar.

29. El procedimiento para la concesión de protección jurídica a las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales declarados secretos conforme a lo dispuesto en el procedimiento establecido, y el procedimiento para el tratamiento de las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales declarados secretos, se establecerán conforme a lo dispuesto en el Reglamento sobre inventos, modelos de utilidad y diseños industriales secretos, aprobado en virtud del Decreto del Consejo de Ministros de la República de Belarús No. 900, de 2 de julio de 2003. De conformidad con ese reglamento, cuando se adopte la decisión de conceder al autor de la invención, del modelo de utilidad o del diseño industrial declarados secretos una patente de invención, de modelo de utilidad o de diseño industrial, se certificará su autoría y, sobre esa base, su autor tendrá derecho a una compensación y una remuneración. La concesión de una patente para una invención, un modelo de utilidad o un diseño industrial declarados secretos quedará suspendida durante el tiempo de vigencia de las restricciones sobre la divulgación de la información contenida en la solicitud y se informará en ese sentido al solicitante. El organismo autorizado que tomó la decisión de clasificar como secreto de Estado la información contenida en una solicitud de patente para una invención, un modelo de utilidad o un diseño industrial, así como el uso de la invención, el modelo de utilidad o el diseño industrial declarados secretos, deberá especificar el período de vigencia de las restricciones aplicadas a esa información. El solicitante de una patente para una invención, un modelo de utilidad o un diseño industrial declarados secretos, o su autor, o los derechohabientes de éstos, con respecto a los cuales se ha suspendido la concesión de una patente, tendrán derecho a una indemnización por las pérdidas que se deriven de la imposición de restricciones a la divulgación de la información contenida en la solicitud, y a percibir una remuneración por el uso de una invención, un modelo de utilidad o un diseño industrial declarados secretos.

30. Por consiguiente, de conformidad con las disposiciones de los artículos 27, 61 y 73 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), celebrado en Marrakech el 15 de abril de 1994, en la legislación de la República de Belarús se establecen flexibilidades en materia de patentes.

## B. SUDÁFRICA

### Alcance de la exclusión de la patentabilidad de las plantas (artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC):

31. En lo tocante a la Ley de Patentes No. 57 de 1978 actualmente en vigor en Sudáfrica, el alcance de las invenciones patentables se determina por oposición con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de esa ley. Las partes del artículo 25 que figuran a continuación en negrita están relacionadas con las plantas:

“Invenciones patentables

25.1) A reserva de las disposiciones del presente artículo, podrá concederse una patente para toda nueva invención que suponga alguna actividad inventiva y que sea susceptible de ser utilizada o aplicada en la esfera del comercio, la industria o la agricultura.

2) Todo lo que consista en:

a) un descubrimiento;

- b) una teoría científica;
- c) un método matemático;
- d) una obra literaria, teatral, musical o artística o cualquier otra creación estética;
- e) un sistema, norma o método para el ejercicio de actividades intelectuales, de juego o económicas;
- f) un programa informático; o
- g) la presentación de información, no será una invención a efectos de esta Ley.

3) A efectos de esta Ley, las disposiciones del párrafo 2) impiden tratar como invención, únicamente en la medida en la que una patente o una solicitud de patente hagan referencia a ello como tal, todo lo anteriormente indicado.

4) **No se concederá una patente:**

a) para las invenciones de cuya publicación o explotación cabría generalmente esperar un estímulo para las conductas ofensivas o inmorales; o

**b) para toda variedad vegetal o raza animal o para todo proceso esencialmente biológico para la producción de animales o plantas, que no sea un proceso microbiológico o el producto de dicho proceso.**

5) Se considerará que una invención es nueva si no forma parte del estado de la técnica inmediatamente antes de la fecha de prioridad de esa invención.

[El párrafo 5) fue sustituido por el apartado a) del artículo 31 de la Ley No. 38 de 1997.]

6) El estado de la técnica comprende toda materia (ya sea un producto o un proceso, la información sobre ese producto o proceso, o cualquier otro elemento) que se haya puesto a disposición del público (en la República o en otro lugar) por medio de una descripción escrita o verbal, el uso o de cualquier otra manera.

7) El estado de la técnica también comprenderá la materia contenida en una solicitud, abierta a inspección pública, a pesar de que la solicitud se presentara en la oficina de patentes y quedara abierta a inspección pública en la fecha de prioridad de la invención pertinente o posteriormente a esa fecha, si:

a) la materia contenida figuraba en esa solicitud, tanto en la forma en que se presentó como en la forma en que quedó abierta a inspección pública; y

b) la fecha de prioridad de esa materia es anterior a la fecha de la invención.  
[El párrafo 7) fue sustituido por el apartado b) del artículo 31 de la Ley No. 38 de 1997.]

8) También se considerará que forma parte del estado de la técnica a los fines del apartado 5) toda invención utilizada en secreto o a escala comercial dentro de la República.

9) Cuando la invención consista en una sustancia o compuesto para uso en un método de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, o de diagnóstico aplicado al cuerpo humano o animal, el hecho de que la sustancia o el compuesto forme parte del estado de la técnica inmediatamente antes de la fecha de

prioridad de la invención no impedirá que se conceda una patente para esa invención si el uso de la sustancia o el compuesto en cualquiera de esos métodos no forma parte del estado de la técnica en esa fecha.

[El párrafo 9) fue sustituido por el apartado c) del artículo 31 de la Ley No. 38 de 1997.]

10) A reserva de las disposiciones del apartado 6) del artículo 39, se considerará que una invención supone una actividad inventiva si no es evidente para una persona versada en la técnica, en lo concerniente a toda materia que forme, inmediatamente antes de la fecha de prioridad de la invención, parte del estado de la técnica en virtud solamente de lo dispuesto en el párrafo 6) (y sin tener en cuenta los párrafos 7) y 8)).

[El párrafo 10) fue sustituido por el apartado d) del artículo 31 de la Ley No. 38 de 1997.]

11) La invención de un método de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, o de un método de diagnóstico aplicado al cuerpo humano o animal, no se considerará susceptible de aplicación comercial, industrial ni agraria.

12) Lo dispuesto en el párrafo 11) no impedirá que un producto consistente en una sustancia o compuesto pueda ser susceptible de utilización o aplicación comercial, industrial o agraria por el mero hecho de que haya sido inventado para ser utilizado en la puesta en práctica de tales métodos”.

32. Sin embargo, hay legislación *sui generis* en vigor en Sudáfrica que protege las variedades vegetales, a saber: la Ley No. 15 de 1976 sobre los derechos de obtentores de variedades vegetales:

“2.1) Esta ley se aplicará a toda variedad de cualquier clase prescrita de planta si es nueva, distinta, homogénea y estable.

2) Se considerará que una variedad en el sentido mencionado en el apartado 1) es:

a) nueva si el material de reproducción o de multiplicación o un producto de cosecha de la variedad, no ha sido vendido o entregado a terceros de alguna otra manera, por el obtentor, o con el consentimiento del obtentor, a los fines de la explotación de la variedad:

i) en la República, desde hace más de un año; y

ii) en un país miembro del Convenio o en un país miembro del Acuerdo, en el caso de:

aa) variedades de viñas y árboles, por un período superior a seis años; u

bb) otras variedades, por un período superior a cuatro años, antes de la fecha de presentación de la solicitud de un derecho de obtentor;

b) distinta si, en la fecha de presentación de la solicitud de un derecho de obtentor, se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida;

c) homogénea si, a reserva de la variación previsible habida cuenta de las particularidades de su reproducción o multiplicación, es suficientemente homogénea en las características de la variedad de que se trate;

d) estable si sus caracteres se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, en caso de un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.

3) Si la aplicación de esta Ley se hace extensiva a una variedad vegetal a la que previamente no se aplicara esta Ley, o cualquier otra ley derogada por ésta, la Oficina de Registro podrá considerar que una variedad de esa planta que existía en el momento de ampliar el alcance de la Ley, es nueva a los fines del párrafo 2)a), a pesar de que el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de cosecha de la variedad, haya sido vendido o entregado a terceros antes de los plazos señalados en ese párrafo.

4) Si la presentación, en cualquier país, de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor respecto de una variedad, o una solicitud de inscripción de esa variedad en un registro oficial de variedades, concluye con la concesión del derecho de obtentor o la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades del país en cuestión, también se considerará que la existencia de esa variedad ha sido notoriamente conocida a partir de la fecha de la solicitud a los fines del párrafo 2.b).

[El artículo 2 fue modificado en virtud del artículo 2 de la Ley No. 5 de 1980 y sustituido por el artículo 2 de la Ley No. 15 de 1996.]

33. En lo concerniente a la Ley sobre los derechos de obtentor, se contemplan como excepciones al derecho de obtentor los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales, los actos realizados a título experimental y los actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades. Podría usarse una variedad protegida para esos actos sin la autorización del titular del derecho de obtentor. También se permite que los agricultores usen con fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación, de la variedad protegida.

“1) No obstante lo dispuesto en el artículo 33.a), un derecho de obtentor respecto de una variedad obtenida de manera lícita no se extiende a:

a) ningún acto realizado respecto de esa variedad en un marco privado con fines no comerciales;

b) ningún acto realizado respecto de esa variedad a título experimental;

c) ningún acto realizado respecto de esa variedad a los fines de la creación de nuevas variedades y, salvo cuando sea aplicable el artículo 6.3), ningún acto contemplado en los apartados 1) y 2) del artículo 6 respecto de esas otras variedades; o

d) un agricultor que, en su propia explotación, usa el producto de la cosecha obtenida en esa explotación de esa variedad a los fines de reproducción o de multiplicación, siempre que el producto de la cosecha no sea usado a los fines de reproducción o de multiplicación por ninguna otra persona que no sea ese agricultor.

2) La disposición contenida en el apartado 1)d) no se aplicará a las variedades de multiplicación vegetativa y sólo se aplicará de la manera prescrita”.

Flexibilidades con respecto a la patentabilidad, o la exclusión de la patentabilidad, de las invenciones relacionadas con programas informáticos (artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC)

34. La exclusión de la patentabilidad de los programas informáticos se estipula en el artículo 25 de la Ley de Patentes. Las partes de ese artículo que figuran en negrita están relacionadas con esa exclusión:

“Invenciones patentables

25.1) Podrá concederse una patente, a reserva de las disposiciones del presente artículo, a toda nueva invención que suponga una actividad inventiva y que sea susceptible de ser utilizada o aplicada en la esfera del comercio, la industria o la agricultura.

2) **Todo lo que consista en:**

- a) un descubrimiento;
- b) una teoría científica;
- c) un método matemático;
- d) una obra literaria, teatral, musical o artística o cualquier otra creación estética;
- e) un sistema, norma o método para el ejercicio de actividades intelectuales, de juego o económicas;
- f) un programa informático; o**
- g) la presentación de información, no será una invención a efectos de esta Ley.

**3) A los efectos de esta ley, las disposiciones del párrafo 2) impiden tratar como invención, únicamente en la medida en la que una patente o una solicitud de patente hagan referencia a ello como tal, todo lo anteriormente indicado.**

4) No se concederá una patente:

- a) para invenciones de cuya publicación o explotación cabría generalmente esperar un estímulo para las conductas ofensivas o inmorales; o
- b) para toda variedad vegetal o raza animal, o para todo proceso esencialmente biológico para la producción de animales o plantas, que no sea un proceso microbiológico o el producto de dicho proceso.

5) Se considerará que una invención es nueva si no forma parte del estado de la técnica existente inmediatamente antes de la fecha de prioridad de esa invención. [...]”.

La flexibilidad de aplicar, o no, sanciones penales a la hora de hacer valer las patentes (artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC)

35. En la Ley de Patentes No. 57 de 1978 no se prevén sanciones penales en caso de infracción de una patente.

Medidas relativas a la seguridad que pueden dar lugar a una limitación de los derechos de patente (las llamadas “excepciones relativas a la seguridad”) (artículo 73 del Acuerdo sobre los ADPIC)

36. Las disposiciones siguientes de la Ley de Patentes No. 57 de 1978 son pertinentes para esta cuestión:

“CAPÍTULO XIV de la Ley de Patentes No. 57 de 1978  
Adquisición por el Estado de derechos respecto de invenciones y patentes

*Adquisición de una invención o una patente por el Estado*

78. El Ministro podrá adquirir en nombre del Estado, con arreglo a las condiciones que puedan acordarse, cualquier invención o patente.

*Cesión de ciertas patentes al Estado*

79.1) El propietario de una invención relacionada con cualquier armamento, según la definición que consta en el artículo 1 de la Ley de desarrollo y producción de armamento de 1968 (Ley No. 57 de 1968), podrá, si así se lo solicita el Ministro de Defensa, ceder la invención o la patente obtenida o que obtendrá de la invención a ese ministro en nombre del Estado.

2) La cesión y los acuerdos que pudieren estar comprendidos en ella serán válidos y efectivos y podrán ser ejecutables por medio de procedimientos adecuados en nombre del Ministro de Defensa.

3) Cuando una invención haya sido cedida de ese modo, el Ministro de Defensa podrá ordenar, mediante notificación por escrito a la Oficina de Registro, que se mantenga en secreto la invención y la manera en que esto deberá hacerse.

4) Se procederá a sellar en la Oficina de Registro toda solicitud, memoria descriptiva, modificación de una memoria descriptiva o dibujo que se reciba en la Oficina de Patentes en relación con una invención respecto de la que se haya efectuado una notificación con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3), y el contenido de esa solicitud, memoria descriptiva, dibujo u otro documento no se divulgará sin el consentimiento por escrito del Ministro de Defensa.

5) Aunque la patente de una invención como las descritas podrá inscribirse a nombre del propietario y sellarse, ésta deberá entregarse al Ministro de Defensa y no a su propietario, pasando a ser propiedad del Estado, y no será posible entablar procedimiento encaminado a lograr la revocación de la patente.

6) No se considerará que la comunicación de esa invención al Ministro de Defensa, o a cualquier persona por él autorizada para indagar acerca de la invención, ni nada que se haga a los fines de la indagación llevada a cabo por esa persona, constituyen publicación o uso alguno de la invención que pueda representar un perjuicio para la concesión o validez de ninguna patente respecto de la invención.

7) El Ministro de Defensa podrá ordenar, por medio de una notificación escrita dirigida a la Oficina de Registro, que cese el secreto en que se ha mantenido una invención y, una vez dictada esa orden, podrán publicarse la memoria descriptiva y los dibujos.

8) Ese Ministro pagará al propietario de la invención o la patente la compensación razonable que pueda acordarse o, si no se llegara a un acuerdo, la que se determine por medio de un procedimiento de arbitraje o, si las partes así lo acuerdan, aquella que dictamine el Comisionado.

*El Ministro podrá exigir que las invenciones se mantengan en secreto en determinadas circunstancias*

80.1) Si, a juicio del Ministro, es conveniente para los intereses nacionales mantener en secreto una solicitud, una memoria descriptiva, un dibujo u otro documento relacionado con una invención, podrá ordenar a la Oficina de Registro que mantenga la invención en secreto y que notifique al respecto al solicitante, y si algún otro ministro desea adquirir esa invención en nombre del Estado, se aplicarán las disposiciones del artículo 79 que sean pertinentes y, con ese fin, se considerará que la mención en el artículo 79 del Ministro de Defensa hace referencia a ese otro ministro.

2) Cuando se revoque una orden dictada por el Ministro de Defensa de conformidad con el presente artículo, todas las acciones previas a la fecha en que se dictó la orden en virtud de esta Ley respecto de la solicitud objeto de esa orden, que se interrumpieron a resultas de la orden, podrán reanudarse como si esa interrupción no hubiera tenido lugar, y todo período que pueda haber transcurrido entre la fecha en la que se presentó esa orden en la Oficina de Registro y la fecha de su revocación no se tendrá en cuenta en el cálculo de cualquier plazo estipulado en la presente Ley.

3) Si el propietario de una invención ha sufrido pérdidas o daños por haberse mantenido en secreto esa invención en aplicación de una orden dictada conforme a lo dispuesto en el apartado 1), el Ministro de Defensa ordenará que se le pague la indemnización razonable que puedan acordar o, si no se llegara a un acuerdo, la que se determine en un procedimiento de arbitraje o, si las partes así lo acuerdan, aquella que dictamine el Comisionado”.

### C. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

37. La Delegación de los Estados Unidos de América expresó su agradecimiento a la Secretaría por haber preparado la lista de cuatro flexibilidades en materia de patentes y por haber invitado a los Estados miembros a formular observaciones sobre esa lista.

38. Expresó su deseo de reiterar su apoyo a los esfuerzos de la OMPI por ofrecer asesoramiento a los países en desarrollo y a los PMA sobre los derechos y las obligaciones y la comprensión y el uso de las flexibilidades que se recogen en el Acuerdo sobre los ADPIC, como exigía expresamente la recomendación 14 de la Agenda para el Desarrollo. Sin embargo, el Comité debería velar por que toda labor futura sobre las flexibilidades no represente una duplicación y respete tanto los conocimientos especializados sobre la materia de otros comités, como el singular mandato del CDIP.

39. En lo tocante a las cuatro flexibilidades enumeradas sobre las que se ha propuesto la realización de un estudio en el CDIP, por lo menos dos de ellas (las que se derivan del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC) se han estudiado en profundidad en el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP).<sup>9</sup>

40. Los Estados Unidos de América están a favor de la organización y la facilitación del acceso a los estudios y los recursos sobre las flexibilidades que la OMPI ya ha elaborado en sus comités especializados y alentaría a la Secretaría a que envíe esos estudios al CDIP.

### D. URUGUAY

41. El Uruguay reiteró su interés por que la OMPI continúe llevando a cabo un estudio pormenorizado, riguroso y amplio de las flexibilidades que contiene el Acuerdo sobre los ADPIC conforme a lo que determine el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP).

### E. UNIÓN EUROPEA

42. La Unión Europea apoya la aplicación y el uso eficaces de las normas y flexibilidades contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

---

<sup>9</sup> Véanse, al menos, los documentos siguientes: SCP/13/3; Anexos 1, 2 y 3 del documento SCP/15/3; y SCP/17/3.

43. Considera que la Organización Mundial del Trabajo es el foro pertinente para examinar la aplicación de las normas y flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC y, cuando menos, esta organización debería participar y ser consultada con respecto a ese debate.

44. También cabe recordar que la información que se solicita actualmente ya está disponible, en buena medida, en la OMC al figurar en los datos presentados por conducto del mecanismo de notificación contemplado en el artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC.

#### F. GRUPO DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO

45. De conformidad con las conclusiones de la novena sesión del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP), el Grupo de la Agenda para el Desarrollo (DAG) expresó su deseo de contribuir al debate sobre las cuatro flexibilidades siguientes en materia de patentes: a) el alcance de la exclusión de la patentabilidad de las plantas (artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC); las flexibilidades con respecto a la patentabilidad, o la exclusión de la patentabilidad, de las invenciones relacionadas con programas informáticos (artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC); c) la flexibilidad de aplicar, o no, sanciones penales a la hora de hacer valer las patentes (artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC); y d) las medidas relacionadas con la seguridad que pudieran dar lugar a una limitación de los derechos de patente (las llamadas "excepciones relativas a la seguridad") (artículo 73 del Acuerdo sobre los ADPIC). El DAG se reserva el derecho a presentar ulteriores observaciones durante la próxima sesión del CDIP, en la que se debatirán esas cuatro flexibilidades en materia de patentes.

46. Al CDIP le corresponde desempeñar una importante función en el debate en torno a las flexibilidades en el régimen de propiedad intelectual. Por su naturaleza intersectorial, el CDIP cuenta con las credenciales necesarias para promover un debate amplio y de fondo sobre las flexibilidades en materia de propiedad intelectual. Por ese motivo, el DAG apoya el fortalecimiento del Programa de trabajo futuro sobre flexibilidades en el sistema de propiedad intelectual, que incluye no sólo estudios sobre esa cuestión, sino también actividades de orden sumamente práctico, como el establecimiento de una base de datos para reunir información sobre las experiencias nacionales relacionadas con la aplicación de esas flexibilidades. La labor en materia de flexibilidades en el sistema de propiedad intelectual debería ser lo más amplia y eficaz posible. Es importante para garantizar un sistema de propiedad intelectual equilibrado y eficaz.

47. Consideramos que los resultados de ese programa de trabajo contribuirán a la aplicación de la recomendación 14 de la Agenda para el Desarrollo, habida cuenta de que esos resultados apoyarán y brindarán las orientaciones necesarias a la labor que deberá llevar a cabo la OMPI en lo concerniente a la asistencia técnica en materia de utilización de las flexibilidades contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC. También ayudarán a los Estados miembros en la adaptación de sus sistemas nacionales de propiedad intelectual con objeto de alcanzar el objetivo fundamental del sistema de patentes, que consiste en garantizar el monopolio temporal de un producto o procedimiento determinado a fin de estimular la innovación, en lugar de ponerle trabas.

48. El documento CDIP/9/11 sigue constituyendo la base de los debates sobre el programa de trabajo, junto con el documento de la Secretaría sobre las cuatro flexibilidades en materia de patentes y las observaciones presentadas al respecto. El debate acerca de esas cuatro flexibilidades en materia de patentes debería tener lugar en el marco de los elementos propuestos en el documento CDIP/9/11.

49. Observamos que las cuatro flexibilidades en materia de patentes que se señalaron en la novena sesión del CDIP no comprenden la totalidad de las flexibilidades en materia de patentes. Además, el documento CDIP/9/11 no se limita a esas flexibilidades y el CDIP debería examinar también otras flexibilidades en el ámbito de la propiedad intelectual. Es importante



que los Estados miembros alcancen un acuerdo sobre los otros elementos que figuran en el documento CDIP/9/11. El DAG está dispuesto a contribuir, de manera constructiva, a ese debate.

a) Alcance de la exclusión de la patentabilidad de las plantas (artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC)<sup>10</sup>

50. En el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula el alcance de la materia patentable. Es una de las disposiciones más importantes en lo tocante a la protección de las patentes en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que proporciona orientaciones generales acerca de esa protección. Habida cuenta de la importancia y el efecto de la protección de las patentes, en el artículo 27 no sólo se establecen parámetros, sino que también se contemplan flexibilidades importantes en la aplicación de esa protección, especialmente en lo tocante a aquello que los Miembros pueden excluir de la patentabilidad.

51. En el inciso b) del párrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los países podrán excluir de la patentabilidad 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, pero también se requiere que los países contemplen la protección de las variedades vegetales bien por medio de patentes, bien mediante de un sistema eficaz *sui generis*. Aunque en muchas jurisdicciones las plantas están excluidas de la patentabilidad conforme a lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 3) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, el alcance de esa exclusión varía de una jurisdicción a otra. En cambio, en algunas otras jurisdicciones, se permite el patentamiento de plantas. Además, aunque las plantas, en sí mismas, estén excluidas de la patentabilidad, las patentes pueden incluir las variedades de plantas generadas mediante la manipulación de sus células, orgánulos e incluso genes. Por consiguiente, es necesario que la cuestión de la exclusión de la patentabilidad de las plantas se contemple con un criterio amplio, que incluya no sólo la cuestión de la patentabilidad de las plantas, sino también la patentabilidad de las partes de las plantas, comprendidas las variedades vegetales y los genes, así como los procesos para la producción de plantas.

52. Esta flexibilidad fue examinada en el Estudio de expertos sobre exclusiones de la materia patentable y excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes del SCP (SCP/15/3), en el apartado dedicado a la protección de la biotecnología, preparado por el profesor Denis Borges Barbosa y la profesora Karin Grau-Kuntz. El estudio constituye una base excelente para mejorar el examen de esta cuestión. No obstante, como se señala en las conclusiones del propio estudio, “será necesario efectuar estudios empíricos antes de llegar a ninguna conclusión sobre las dimensiones de desarrollo de la protección por patente y de la protección de las obtenciones vegetales, y sobre las exclusiones, excepciones y limitaciones aplicables a esos tipos de protección en relación con las invenciones biotecnológicas”. También es importante señalar que el estudio del SCP que está en curso sobre las excepciones y las limitaciones sólo se ocupa del privilegio del agricultor y/o de la excepción del obtentor. No se aborda en él la cuestión de la exclusión de la patentabilidad de las plantas. Teniendo en cuenta esas observaciones, el DAG opina que puede continuarse trabajando en esta cuestión en el seno del CDIP sin incurrir en una duplicación del trabajo que se ha llevado a cabo o que está en curso en el SCP. Subrayamos que se trata de una flexibilidad de suma importancia, que puede tener un efecto sobre cuestiones de desarrollo fundamentales, como la seguridad alimentaria.

---

<sup>10</sup> Artículo 27.

---

*Materia patentable*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.<sup>5</sup> Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

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, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;

b) 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. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

5. *A los efectos del presente artículo, todo Miembro podrá considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" son sinónimos respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "útiles".*

---

53. Por consiguiente, se considera que, a los efectos del CDIP, es necesario adoptar un planteamiento más exhaustivo del inciso b) del párrafo 3) del artículo 27. La cuestión del alcance de la exclusión de las plantas debería analizarse conjuntamente con otros componentes de ese mismo inciso. Se sugiere, por tanto, que el CDIP proporcione un estudio de la manera en que los países han aplicado esta disposición en los planos nacional y regional (cuando proceda). Ese análisis también debería contener información pertinente respecto del inciso b) del párrafo 3) del artículo 27 como, por ejemplo, las directrices para el examen de las patentes, las decisiones e interpretaciones judiciales o las decisiones adoptadas por autoridades administrativas (por ejemplo, las oficinas de patentes). A este estudio deberían seguirle otros, de naturaleza empírica, acerca del efecto del inciso b) del párrafo 3) del artículo 27 en el desarrollo.

b) Flexibilidades con respecto a la patentabilidad, o la exclusión de la patentabilidad, de las invenciones relacionadas con programas informáticos (artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC)

54. Las flexibilidades con respecto a la patentabilidad, o la exclusión de la patentabilidad, de las invenciones relacionadas con programas informáticos (artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC) también fueron objeto de atención en el Estudio de expertos sobre exclusiones de la materia patentable y excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes, en la sección sobre "La exclusión de los programas informáticos de la materia patentable", preparada por el profesor Brad Sherman. En general, se reconoce que el Acuerdo sobre los

ADPIC se está interpretando con flexibilidad en lo tocante a la patentabilidad de los programas informáticos, habida cuenta de que deja en manos de las Partes la determinación de qué constituye una invención patentable. En las legislaciones nacionales se aborda esta cuestión desde distintos puntos de vista. Algunos países conceden protección por patente a esos programas. Otros, como obras protegidas por derecho de autor. Puede que otros incluso combinen ambos enfoques y establezcan criterios específicos para cada modalidad de protección. Como se subraya en el documento SCP/15/3, están apareciendo distintos enfoques sobre la base de iniciativas legislativas y decisiones judiciales. La cuestión que se plantea respecto de cualesquiera de los modelos empleados es qué forma de protección es la más adecuada para promover la innovación en el sector de los programas informáticos.

55. A ese respecto, el DAG considera que el documento SCP/15/3 representa una buena base para examinar esta flexibilidad en concreto. Sin embargo, en nuestra opinión, también es posible profundizar más en esta cuestión. Un aspecto importante, que debería abordarse en un estudio que podría proporcionar el CDIP, es el análisis de la manera en que la exclusión de los programas informáticos de la patentabilidad ha contribuido al desarrollo de la industria de los programas informáticos en diferentes países.

c) Flexibilidad de aplicar, o no, sanciones penales a la hora de hacer valer las patentes (artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC)

56. Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC,<sup>11</sup> “[l]os Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial”. Por consiguiente, la obligación mínima en virtud de lo estipulado en el Acuerdo sobre los ADPIC es el establecimiento de procedimientos y sanciones penales, si bien éstas podrán limitarse a los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica (y no a todas las formas de infracción del derecho de marca) y a la piratería del derecho de autor a escala comercial. Esta flexibilidad brinda a las Partes en el Acuerdo sobre los ADPIC la posibilidad de decidir si aplican, o no, procedimientos y sanciones penales a otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, como las infracciones de patentes. En el mismo artículo se estipulan otros parámetros respecto de la aplicación de sanciones penales en casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual al señalarse que sólo deberían aplicarse a infracciones dolosas a escala comercial.

57. Por consiguiente, en el Acuerdo sobre los ADPIC no se establece obligación alguna de aplicar sanciones penales a los casos de infracción de patente. Además, debería interpretarse esa disposición teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. En particular, en el párrafo 5 de este artículo, en el que se establece que en las disposiciones en materia de observancia del Acuerdo sobre los ADPIC (comprendido el artículo 61), no se impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, y en los párrafos 1 y 2 de ese mismo artículo 41, en los que se estipula que los procedimientos de observancia “se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso” y “serán justos y equitativos”.

---

<sup>11</sup> Artículo 61. Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

58. El DAG considera que es importante analizar esta flexibilidad específica de manera más general y junto con otras flexibilidades de gran importancia relacionadas con la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC (“Observancia de los derechos de propiedad intelectual”) que se aplican a las patentes. En este sentido, aparte del artículo 41, sería muy útil examinar la manera en que las Partes han aplicado el párrafo 2 del artículo 44,<sup>12</sup> en el que también se establece una flexibilidad muy importante, conforme a la cual los Miembros pueden limitar el uso de mandamientos judiciales como medida correctiva.

d) Medidas relativas a la seguridad que pueden dar lugar a una limitación de los derechos de patente (las llamadas “excepciones relativas a la seguridad”) (artículo 73 del Acuerdo sobre los ADPIC)

59. La flexibilidad prevista en el artículo 73<sup>13</sup> responde a la misma justificación que el artículo XXI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el artículo XIV *bis* del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Se ha examinado en el estudio que figura en el documento SCP/13/3 (“Exclusiones de la materia patentable y excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes”). En algunas legislaciones se excluyen de la patentabilidad las invenciones que afectan a la seguridad nacional o, más específicamente, las invenciones relativas a procesos o productos nucleares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.

60. A pesar de la importancia de esta flexibilidad, el DAG considera que sería preferible que el CDIP examinara otras flexibilidades habida cuenta de su naturaleza y objetivos. Por ese motivo, creemos que sería más útil debatir sobre aquellas flexibilidades que tienen un efecto directo en el desarrollo social y económico, como es el caso de las contenidas en los apartados 1, 2 y 3.a) del artículo 27, en el artículo 30 y en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. El CDIP también debería llevar a cabo estudios de las experiencias nacionales en lo relativo al empleo de las flexibilidades en materia de patentes para impulsar el desarrollo y alcanzar objetivos de política pública como, por ejemplo, el desarrollo industrial, el acceso a los medicamentos o la seguridad alimentaria. Además, deberían realizarse estudios que permitan determinar cuáles son las limitaciones de orden jurídico, institucional y administrativo,

<sup>12</sup> Artículo 44: Mandamientos judiciales

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción, entre otras cosas para impedir que los productos importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos. Los Miembros no tienen la obligación de conceder esa facultad en relación con una materia protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que operar con esa materia comportaría infracción de un derecho de propiedad intelectual.

2. A pesar de las demás disposiciones de esta Parte, y siempre que se respeten las disposiciones de la Parte II específicamente referidas a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno, sin el consentimiento del titular de los derechos, los Miembros podrán limitar los recursos disponibles contra tal utilización al pago de una compensación de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31. En los demás casos se aplicarán los recursos previstos en la presente Parte o, cuando éstos sean incompatibles con la legislación de un Miembro, podrán obtenerse sentencias declarativas y una compensación adecuada.

<sup>13</sup> Artículo 73: Excepciones relativas a la seguridad

Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que:

- a) imponga a un Miembro la obligación de suministrar informaciones cuya divulgación considera contraria a los intereses esenciales de su seguridad; o
- b) impida a un Miembro la adopción de las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad:
  - i) relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación;
  - ii) relativas al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros artículos y material destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas;
  - iii) aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional; o
- c) impida a un Miembro la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones por él contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

comprendidos los problemas y obstáculos para la aplicación y el uso de las flexibilidades en materia de patentes con el propósito de promover objetivos de desarrollo y de política pública. Este tipo de información sería una contribución positiva para los Estados miembros, además de permitirles cumplir, de manera equilibrada, sus obligaciones respecto de la propiedad intelectual, y también para la OMPI, que podría prestar asistencia técnica a sus Miembros. También sería muy útil que la Academia de la OMPI pusiera a disposición del CDIP su material de formación sobre las flexibilidades en materia de patentes. De esa manera, los Estados miembros podrían formular observaciones y orientaciones respecto del material que la OMPI ha venido proporcionando en sus actividades de formación sobre una cuestión de tanta importancia.

61. Por último, sería útil disponer de un estudio que incluyera un análisis comparativo de las experiencias nacionales en la aplicación de esas cuatro flexibilidades en materia de patentes y un examen de la bibliografía sobre esos temas. Los miembros del DAG estarían dispuestos a contribuir con sus experiencias nacionales.

### **III. BREVE DESCRIPCIÓN DE DOS DE LAS FLEXIBILIDADES EXAMINADAS, A SABER: LA FLEXIBILIDAD DE APLICAR, O NO, SANCIONES PENALES A LA HORA DE HACER VALER LAS PATENTES Y LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD NACIONAL (LAS LLAMADAS “EXCEPCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD”)**

62. El Comité convino en que se ilustraran, con carácter preliminar, dos de las flexibilidades en materia de patentes examinadas en la novena sesión.

#### **A. LA FLEXIBILIDAD DE APLICAR, O NO, SANCIONES PENALES A LA HORA DE HACER VALER LAS PATENTES**

63. Con respecto a las sanciones penales en el caso de que se infrinja los derechos conferidos por las patentes, cabe señalar que ni los tratados administrados por la OMPI, ni el Acuerdo sobre los ADPIC, prevén compromisos a este respecto. La obligación que se prevé en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC de aplicar procedimientos y sanciones penales se limita a la “falsificación de marcas de fábrica” y a la “piratería del derecho de autor”.

64. Por consiguiente, al aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros tienen libertad para hacer valer las patentes mediante el recurso a otras medidas, como las demandas civiles y/o las medidas administrativas, tal como ocurre en un número considerable de jurisdicciones.<sup>14</sup> De hecho, suele considerarse que las sanciones penales son una *extrema ratio*, es decir, que únicamente cuando los otros medios de protección y, en particular, las demandas civiles, resultan ineficaces para proteger un derecho específico, permite la ley recurrir a sanciones penales. El Acuerdo sobre los ADPIC prevé, en su artículo 61, que “[l]os Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial”, lo que ha llevado a un número importante de Miembros a adoptar sanciones penales para hacer valer los derechos de propiedad intelectual distintos de las marcas y el derecho de autor, incluidas las patentes.<sup>15</sup>

65. El propósito de abordar este tema en un documento futuro sobre las flexibilidades en materia de patentes es arrojar luz sobre las opciones que tienen a su disposición los Estados miembros al establecer su propio sistema jurídico de patentes y, en especial, las disposiciones

---

<sup>14</sup> Como los Estados Unidos de América, el Canadá, la India y el Reino Unido.

<sup>15</sup> Como el Japón y el Brasil.

sobre la observancia, con objeto de analizar cuáles son las tendencias, a escala mundial, en lo tocante a esta cuestión y conocer su distribución geográfica actualmente.

## B. MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD NACIONAL (LAS LLAMADAS “EXCEPCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD”)

66. La experiencia muestra que los países han adoptado distintos enfoques en el plano nacional con objeto de tomar medidas, bien en el marco del Derecho de patentes, bien en el marco de la legislación conexas, que permitan el control de las invenciones que puedan considerarse fundamentales para los intereses de la seguridad nacional. A este respecto cabe señalar que algunas leyes de patentes prevén medidas que prohíben la publicación de la invención hasta que las autoridades competentes no lo hayan autorizado y, en algunos casos, establecen, además, la obligación de imponer al solicitante la prohibición de presentar una solicitud en el extranjero hasta que no se le autorice; en otros casos, este tipo de disposiciones no hacen referencia sólo a demoras en la tramitación de la solicitud de patente (especialmente en lo concerniente a la publicación), sino también a la obligación de ceder la titularidad y, en particular, los derechos económicos a un organismo gubernamental, a cambio del pago de una compensación adecuada. En otras legislaciones se excluye de la protección por patente la materia que se considere delicada desde el punto de vista de los intereses de la seguridad nacional, como, por ejemplo, las materias fisionables.

67. Las disposiciones en materia de patentes que se consideran pertinentes para la seguridad nacional también son frecuentes en los acuerdos bilaterales,<sup>16</sup> regionales<sup>17</sup> e internacionales.<sup>18</sup> En los acuerdos multilaterales sobre patentes se ha prestado especial atención a la necesidad de preservar la libertad necesaria de sus miembros para adoptar medidas que se consideren adecuadas a fin de proteger los intereses de la seguridad nacional. Se encuentran disposiciones de ese tenor en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Acuerdo sobre los ADPIC y el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). Esas disposiciones se redactaron con especial cuidado a fin de velar por el mantenimiento del máximo margen de maniobra.

68. Con respecto al PCT, cabe señalar que en el párrafo 8) del artículo 27 se afirma con claridad que no podrá interpretarse ninguna disposición del Tratado en el sentido de que limita la libertad de cualquier Estado contratante de aplicar “las medidas que considere necesarias para preservar su seguridad nacional”, así como el inciso a) del párrafo 1) de la regla 22, en la que se reconoce que, con arreglo a las prescripciones relativas a la seguridad nacional, podrá impedirse que el ejemplar original de la solicitud internacional se tramite de la Oficina receptora a la Oficina Internacional. Por consiguiente, en el marco del PCT, existe una flexibilidad fundamental para que las Partes Contratantes adopten disposiciones encaminadas a proteger la seguridad nacional en sus legislaciones nacionales de patentes: por ejemplo, disposiciones que permitan que la oficina de patentes, actuando como Oficina receptora de una solicitud

---

<sup>16</sup> Véanse, a este respecto, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de Turquía para facilitar el intercambio de derechos de patente e información técnica con fines de defensa, firmado en Ankara el 18 de mayo de 1956, o el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno del Japón para facilitar el intercambio de derechos de patente e información técnica con fines de defensa, firmado en Tokio el 22 de marzo de 1956.

<sup>17</sup> El Acuerdo sobre la conservación mutua de los secretos entre los Estados en la protección jurídica de las invenciones, firmado entre Armenia, Azerbaiyán, Belarús, la Federación de Rusia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, la República de Moldova, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán.

<sup>18</sup> Véase, a ese respecto, el Acuerdo de la OTAN para la salvaguardia mutua del secreto de las invenciones relacionadas con la defensa (versión de 1974).

internacional, impida la tramitación del ejemplar original hasta que lo autorice el organismo nacional competente.<sup>19</sup>

69. En cambio, en el Acuerdo sobre los ADPIC se prevé una excepción general para aquellas cuestiones que se consideren esenciales para los intereses de la seguridad nacional; no se requiere que un Miembro suministre informaciones cuya divulgación éste considere contraria a los intereses esenciales de su seguridad. Además, podrá adoptar todas aquellas medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación; relativas al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros artículos y material destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas; o aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional. También podrá adoptar medidas en cumplimiento de las obligaciones por él contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.<sup>20</sup>

70. En lo tocante al PLT, la llamada “excepción relativa a la seguridad” (artículo 4 del PLT) ha sido reglamentada con un gran alcance: “Nada de lo dispuesto en el presente Tratado y el Reglamento limitará la libertad de una Parte Contratante de adoptar cualquier medida que considere necesaria para salvaguardar sus intereses esenciales en materia de seguridad”.

71. El propósito de abordar este tema en un documento futuro sobre las flexibilidades en materia de patentes es ilustrar los distintos mecanismos que han aplicado los Estados miembros para dar cabida a sus propios intereses de seguridad nacional en el marco del sistema de patentes, así como analizar las flexibilidades existentes en el marco jurídico multilateral que permiten la aplicación de esas políticas en los planos nacional y regional.

[Fin del documento]

---

<sup>19</sup> Habida cuenta de que en el PCT no se contempla la suspensión de los procedimientos en razón de medidas de seguridad nacionales, en caso de que no se tramite el ejemplar original a la Oficina Internacional antes de que finalice el 13er mes a contar desde la fecha de prioridad, se considerará que la solicitud internacional ha sido retirada.

<sup>20</sup> “Artículo 73: Excepciones relativas a la seguridad. Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que:

- a) imponga a un Miembro la obligación de suministrar informaciones cuya divulgación considera contraria a los intereses esenciales de su seguridad; o
- b) impida a un Miembro la adopción de las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad:
  - i) relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación;
  - ii) relativas al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros artículos y material destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas;
  - iii) aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional; o
- c) impida a un Miembro la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones por él contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”.