

INVENCIONES RELATIVAS A "VEGETALES" Y INVENCIONES RELATIVAS A "VARIEDADES VEGETALES"

1. Introducción

El tema de mi ponencia es cierto que podría parecer extraño a los temas que son objeto de este Congreso. Así pues, antes de exponerlo resultará necesario, aunque en forma sucinta, hacer algunas consideraciones para explicar la razón de porqué voy a tratar de este tema tan específico. Efectivamente, el tema parece extraño al derecho agrario y a las cuestiones que interesan directamente a los países de la América Latina, puesto que por un lado, se trata de la protección de las obtenciones vegetales, que pertenecen a la realidad de los productos transgénicos, materia tradicionalmente reservada al derecho de la propiedad industrial, y por otro lado, considera la reglamentación de la patentabilidad de las invenciones vegetales en un Continente de características muy diferentes del Continente americano. Observaremos pues que, de verdad, el tema de las invenciones relativas a las obtenciones vegetales es importante también por el derecho agrario. Así, el maestro Ricardo Zeledón Zeledón en su "Sistemática del Derecho Agrario (Medellín, 2005, Pág. 473-474) habla del fenómeno de la interdisciplinariedad del derecho agrario, argumentando que "...la agricultura no es tan solo un resultado o fin jurídico" y que "su producto, representado en el ordenamiento o en las reglas surgidas de fuentes metajurídicas, es la

representación de otras disciplinas" así que "los fenómenos del futuro vinculados a productos transgénicos, biodiversidad, o nuevas formas de agricultura deberán necesariamente estudiarse sobre estas bases".

En este sentido el tema de mi ponencia se estructura en el marco del Derecho Agrario actual y por consiguiente, en el ámbito natural de este Congreso.

2. Las invenciones y las variedades vegetales en Europa

El tema de las invenciones y de las variedades vegetales como un aspecto de la protección de las invenciones biotecnológicas ha sido uno de los más discutidos en los últimos años no solamente en Europa sino también en los Estados Unidos y en Japón a diferentes niveles. El tema de la diferenciación entre invenciones relativas a "vegetales" y invenciones relativas a "variedades vegetales" y la diferente protección de unas y otras representa unos de los temas más discutidos en Europa y unas de las novedades más significativas en la jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes (OEP). La aportación contenida en la decisión de la Alta Cámara de Recursos de la OEP, en el caso 1/98 del 20 diciembre 1999 que explicaré en el curso de la ponencia, además constituye la expresión más clara y definitiva de la orientación que actualmente existe en la materia de invenciones y variedades vegetales en Europa.

Una sumaria presentación de la protección de las obtenciones vegetales y de la problemática de las invenciones biotecnológicas en Europa podrá ser utilizada por interpretar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) firmado a Marrakech el 5 de abril 1994. El artículo 27 de este Acuerdo establece que "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. El artículo 27. 3 b) prevé que los Países miembros del Acuerdo puedan excluir de la patentabilidad "las plantas y los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos. 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".

Además, Europa es el continente de origen del sistema de protección sui generis de las invenciones referentes a nuevas variedades de plantas que fue introducido al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) hecho en Paris el 2 de diciembre 1961, modificado posteriormente en 1972 y 1978, cuyo texto más reciente es el aprobado en Ginebra el 19 de marzo 1991 y entrado en vigor el 24 de abril 1998, que también puede ser utilizado como ejemplo constructivo.

En acuerdo con el UPOV, las invenciones que tienen como objeto nuevas variedades de plantas presentan peculiaridades que justifican la creación de un sistema de protección diferenciado frente a la patentes de invención.

En el sistema de patentes tradicional, la descripción del invento es vinculada a su repetibilidad, puesto que la descripción tiene que ser realizada de tal

manera que un experto normal en la materia, refiriéndose a la descripción, pueda ejecutarla. En el sistema de las nuevas variedades vegetales la descripción de la nueva variedad no permitiría volver a obtenerlas de nuevo; y además, aunque se pueda describir el procedimiento de obtención, no sería seguro que en todos los casos podría obtenerse la nueva variedad por los diferentes elementos que juegan sobre el resultado final.

Así pues, el requisito de la repetibilidad en el campo de las nuevas variedades de plantas presenta aspectos particulares ya que la reproducción biológica de esas, a total diferencia de las invenciones en otros campos, por ejemplo de la química o de la mecánica, hace que para la obtención de nuevos ejemplares de la variedad no sea necesario recurrir al procedimiento gracias al cual se obtuvo el primer individuo de la misma: la repetibilidad por la vía de la reproducción biológica es efectiva sólo si la nueva variedad es homogénea y estable.

Sin embargo, si por un lado parecía difícil adaptar las nuevas variedades vegetales a la protección de las invenciones y del otro lado aunque las variedades vegetales podrían ser protegidas por la ley de invenciones, pareció necesario introducir un sistema de protección con un marco diferente del de las patentes de invenciones tradicional. El sistema de protección en Europa de las invenciones en el campo de la biotecnología también permite mostrar como los requisitos de patentabilidad y su ámbito de protección pueden ser adaptados y limitados según las necesidades y conveniencias de los utilizadores, es decir lo que es conocido como el privilegio del obtentor contenido en la Directiva 98/44 EC del

Parlamento Europeo y del Consejo del 6 de julio 1998 sobre la protección de las invenciones biotecnológicas. Por este privilegio, la venta a un agricultor de material de reproducción vegetal a efectos de su explotación agrícola implica el derecho del agricultor a utilizar el producto de su cosecha para reproducción o ulterior multiplicación; y la venta de animales de cría o de material de reproducción animal a un agricultor implica por este último la autorización de utilizar el ganado protegido para una finalidad agrícola. Muy poco fundadas de un punto de vista legal y principalmente fruto de opiniones políticas parecen entonces las críticas de aquellos que piensan que ya que los cultivos transgénicos están en manos del sector privado, mediante las patentes y derechos de obtención vegetal, pues está fuertemente controlando en el "primer eslabón en la cadena de la vida". Si los organismos genéticamente modificados no son tan accesibles para los empresarios pequeños y si pocas son las empresas que se dedican a los productos biotecnológicos controlando gran parte del mercado mundial, todo esto no es una razón suficiente para considerar de manera negativa los esfuerzos que la industria privada está actualmente haciendo para conseguir nuevas soluciones tecnológicamente más avanzadas y para crear obstáculos al progreso tecnológico en este sector. En realidad, las inversiones en la biotecnología necesitan capitales importantes que el sector público, que toma sus decisiones de estrategia económica en base a orientaciones políticas de un país, no puede invertir sin tener en cuenta y sin dar cuenta del destino de las inversiones mismas; por el contrario, la industria privada adopta sus estrategias productivas principalmente en base al interés económico que una inversión determinada tiene.

3. La protección de las obtenciones vegetales

En el texto UPOV de 1991, definiéndose la "variedad" como la "expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos", incluye en esa los caracteres genéticos.

El ámbito de protección incorpora no sólo el material de reproducción, como en el texto UPOV de 1961, sino también los productos de las cosechas, incluidas las plantas enteras y las partes de plantas, los productos fabricados directamente a partir de productos de cosecha de variedades protegidas y las variedades esencialmente derivadas de las protegidas o que no se distinguen claramente de las protegidas. Las excepciones al derecho del obtentor se asemejan a las que se establecen normalmente para las patentes: los actos realizados en un marco privado y sin fines comerciales, los actos realizados a título experimental y los actos para la creación de nuevas variedades. Entre las invenciones afectadas por las excepciones a la patentabilidad, el artículo 53.b) del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (CPE) del 5 de octubre del 1973, entrado en vigor el 7 de octubre del 1977, se refiere a las invenciones consistentes en "variedades vegetales" y en procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales. El origen de esta excepción hay que buscarlo en el artículo 2.b) del Convenio de Estrasburgo, de 27 de noviembre de 1963, sobre la unificación de ciertos elementos del derecho de patentes de invención. En este artículo se estableció que los Estados contratantes no están obligados a prever la concesión de patentes "para las variedades vegetales o las razas animales

así como para los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales".

Ambos los Convenios tuvieron una gran influencia en las legislaciones nacionales de los países miembros del sistema europeo de patentes y también la influencia del Convenio de la UPOV hizo que la patentabilidad de las invenciones de nuevas variedades vegetales que puedan obtener la protección especial prevista por la UPOV para las nuevas obtenciones vegetales fuera excluida. Esta exclusión de la patentabilidad contenida en el artículo 53.b) CPE en relación con las variedades vegetales ha sido objeto de interpretación con respecto a diversas cuestiones referidas a las Cámaras de Recursos, el órgano judicial de la OEP y dictan decisiones en los procedimientos de concesión y oposición relativos a las patentes europeas y son Tribunales expertos cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial y son de crucial importancia para la interpretación de la CPE. Su importancia fue confirmada de la parte de la House of Lords que, en su sentencia del 26 de octubre de 1995 (Merril Dow Pharmaceutical Inc.y cols. contra H.N. Norton & Co.Ltd) declaró que las "decisiones (de las Cámaras de Recursos de la OEP) no son extrínsecamente vinculantes para los Tribunales del Reino Unido, pero tienen una gran autoridad persuasiva(...) porque son decisiones de Tribunales expertos que participan diariamente en la administración del CPE".

Las cuestiones de derecho sustantivo de patentes en el ámbito de la OEP y también en los sistemas nacionales de patentes de los Estados miembros de este Convenio se sitúan normalmente en línea con las decisiones relevantes adoptadas por las Cámaras de Recursos, así que en toda confianza se puede

decir que la jurisprudencia de estos Tribunales es seguida no solo por los Departamentos de primera instancia de la OEP, sino también por los Tribunales nacionales en procedimientos en materia de interpretación de la CPE.

4. La jurisprudencia de las Cámaras de Recursos de la OEP

Es interesante observar el desarrollo de la jurisprudencia de las Cámaras de Recursos que en sus consideraciones no siempre uniformes muestra la dificultad interpretativa de esta disposición.

En un primer asunto, la Cámara de Recursos Técnica (T 49/83), ocupándose de la definición de "variedades vegetales", argumentó que en la opinión de los expertos, son conceptuados como "variedades vegetales" un gran número de vegetales que se caracterizan por elementos similares que se mantienen inmutables a lo largo de generaciones sucesivas o dentro de cada ciclo de reproducción o multiplicación; por tanto, la exclusión de la patentabilidad formulada en el artículo 53.b del CPE podía aplicarse únicamente a las plantas o a sus materiales de reproducción o de multiplicación bajo la forma genéricamente fijada de variedad vegetal, lo que no permitía asimilar a ésta los "vegetales" sin más.

Otra Cámara de Recursos Técnica (T 320/87) declaró que las semillas híbridas y las plantas de ellos derivadas, para las que se había solicitado la patente, presentaban caracteres inestables en sus individuos, por lo que no cabría conceptuarlos como "variedades vegetales" y, por tanto, no les afectaba la prohibición del artículo 53.b) del CPE.

En otra decisión (T 356/93), la Cámara de Recursos Técnica

declaró que las plantas y semillas obtenidas mediante manipulación genética que eran objeto de la patente, entraban dentro del concepto de variedades vegetales y, en consecuencia, estaban excluidas de la patentabilidad por el artículo 53.b) del CPE.

El objeto de la solicitud presentada a la OEP era una invención relativa a plantas transgénicas en cuyo genoma se introducían genes extraños a fin de producir sustancias activas antipatógenas aplicables contra los agentes patógenos de los vegetales cultivados en la agricultura ("Anti-pathogenically effective compositions comprising lytic peptides and hydrolytic enzymes"). La primera instancia rechazó la solicitud de la patente por considerar que la invención no era patentable por la exclusión dispuesta en el artículo 53.b) del CPE. Interpuesto el oportuno recurso y en virtud de lo establecido en el artículo 112.1.a) del CPE, fue sometida a la Alta Cámara de Recursos la cuestión relacionada con la aplicación de la exclusión de la patentabilidad contenida en el artículo 53.b del CPE respecto de las variedades vegetales y de los procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de vegetales.

La Alta Cámara de Recursos de la OEP es un órgano especial constituido a fin de asegurar la aplicación uniforme del derecho en caso de decisiones contradictorias de las Cámaras o si se plantea una cuestión de derecho de importancia fundamental. Si una Cámara de Recursos somete una cuestión a la Alta Cámara, la decisión de ésta es vinculante para la primera en relación con el recurso en cuestión (apartado (3) del artículo 112 del CPE). El artículo 16 del Reglamento de Procedimiento de las Cámaras de Recursos obliga a éstas a atenerse a las decisiones de la Alta Cámara. Conforme a

éste artículo, para desviarse de una decisión o dictamen de la Alta Cámara, la Cámara de Recursos debe someter previamente la cuestión a aquélla, y quedará vinculada por lo que la Alta Cámara decida en esta última ocasión. La Alta Cámara de Recursos en su decisión de 20 de diciembre de 1999 reconoció que una reivindicación en la que no se reivindicaba individualmente una variedad vegetal específica, no es excluida de la patentabilidad en virtud del artículo 53.b) del CPE, incluido el caso de que esa invención sea susceptible de cubrir o comprender variedades vegetales. Según la Alta Cámara de Recursos, al momento de determinar el objeto de una reivindicación de una patente para establecer la patentabilidad de la invención, será importante definir en qué medida la invención reivindicada es una invención genérica o una invención concreta.

La ya mencionada influencia del Convenio de Estrasburgo y del CPE y también de la UPOV en las legislaciones nacionales de los Países miembros del sistema europeo de patentes se extendió igualmente a la Alta Cámara de Recursos que en su decisión del 20 diciembre de 1999 concluyó que la exclusión de la protección de invenciones relativas a vegetales mediante patentes europeas ha de limitarse a las invenciones que pueden beneficiarse de la producción por derechos de obtentor y por el contrario tendrían que ser patentables en el marco del CPE las invenciones sobre vegetales que, en presencia de los requisitos generales de patentabilidad, no podrías protegerse a través de la protección específica por derechos de obtentor. Con respecto a la cuestión de la aplicación de la prohibición de la patentabilidad de las variedades vegetales obtenidas por manipulación genética dispuesta en el artículo 53.b) del CPE, la Alta Cámara decidió que

esa excepción se aplica a las variedades vegetales que contengan genes introducidos en un vegetal ancestral por recombinación genética estén excluidas de la patentabilidad.

En otras palabras, la prohibición de patentar variedades vegetales es aplicable siempre que se esté ante un conjunto de plantas técnicamente conceptuable como variedad vegetal, con independencia de cuál sea el modo o procedimiento seguido para su obtención.

De esta manera, la exclusión de la patentabilidad prevista en el artículo 53.b) del CPE se tiene que entender limitada a las variedades vegetales en cuanto tales, esto es, a los conjuntos de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que pueda: a) definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos; distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos; y c) considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin ser modificada.

Con esa interpretación del artículo 53 b) de la CPE, sobre el alcance de la prohibición de patentar referida a variedades vegetales, la Alta Cámara de recursos de la OEP acompaña el CPE a los postulados del A-ADPIC y de la Directiva 98/44 CE. El A-ADPIC permite a los miembros a excluir de la patentabilidad en sus legislaciones a los "vegetales", poniendo como principio general (art. 27.1) que podrán concederse patentes para toda invención, de producto o de procedimiento, en todos los ámbitos tecnológicos; la Directiva 98/44 relativa a la protección de las invenciones biotecnológicas establece (art. 4.1 y 2) que, si bien no serán patentables las variedades vegetales, serán patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales si es que

la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal determinada.