

*Vanessa SÁNCHEZ LÓPEZ*

---

**PATENTES Y ALIMENTOS**

*Treball Fi de Carrera*  
*dirigit per*  
*Silvia BAÑARES VILELLA*

*Universitat Abat Oliba CEU*  
**FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS**  
*Llicenciatura en Dret*

---

*2009*



*Patentable subject matter (includes) "anything under the sun that is made by man"*

U.S. SUPREME COURT, DIAMOND V. CHAKRABARTY (1980)



## **Resumen**

El panorama internacional sobre la protección de las variedades vegetales, en concreto el sistema de patentes europeo y el de protección de obtenciones vegetales (UPOV), su regulación y alcance a la luz de la Jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes (OEP) y del “Caso Brócoli”; número de patente europea EP 1 069 819.

## **Resum**

El panorama internacional sobre la protecció de les varietats vegetals, en concret el sistema de patents europeu i el de protecció d'obtencions vegetals (UPOV), la seva regulació i abast a la llum de la Jurisprudència de l'Oficina Europea de Patents (OEP) i del “Cas Bròcoli”; número de Patent Europea EP 1 069 819.

## **Abstract**

*The international framework on the protection of plant varieties, specifically the European Patent's system and the growers' rights (UPOV), its regulation and scope in the light of the Case law of the European Patent Office (OEP) and the “Broccoli-case”; number of european patent EP 1 069 819.*

## **Palabras claves / Keywords**

Variedades vegetales – Sistemas de Patentes - art. 53(b) CPE - Convenio UPOV
--



## Sumario

Introducción .....	9
I. Panorama internacional para la protección del material vegetal .....	11
1. Organizaciones internacionales y su legislación.....	12
1.1. Acuerdo sobre los ADPIC.....	12
1.2. Convenio sobre la concesión de Patente Europea (CPE).....	14
1.3. La Directiva Europea 98/44/CE.....	16
1.4. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).....	18
1.5. El Convenio UPOV.....	19
2. Conexiones, semejanzas diferencias .....	24
2.1. El sistema de patentes y los derechos de obtentor .....	29
II. El caso Brócoli .....	29
1. La Patente nº EP 1 069 819 .....	29
1.1. “Caso de test”.....	29
1.2. Objeto del Recurso.....	31
2. Debate jurídico en torno a la Patente EP 1 069 819.....	35
2.1. Jurisprudencia de la OEP relevante en el “Caso Brócoli”.....	35
2.2. El Artículo 53(b) del Convenio de la Patente Europea.....	42
3. La Decisión T 83/05 de la Cámara Técnica de Recursos 3.3.4 .....	46
3.1. Fundamentos de derecho de la Decisión T 83/05.....	46
3.2. Las conclusiones de la Decisión T 83/05.....	49
4. El art. 64(2) del Convenio de la Patente Europea.....	51
Conclusión.....	57
Bibliografía .....	61
Anexo .....	66



## Introducción

En este estudio vamos a tratar el sistema de patentes sobre la materia viva, concretamente nos centraremos en la protección de los vegetales desde una perspectiva internacional.

Analizaremos si es posible patentar vegetales o los procedimientos que dan lugar a variedades vegetales y si existen otros medios de protección para éstas que puedan servir como alternativa a la patente. Todo ello, lo examinaremos a partir del denominado “Caso Brócoli”, que trata de una patente de procedimiento para la producción de brócoli con unas características determinadas.

Por ello, hemos estructurado nuestro trabajo en dos capítulos. En el primero, expondremos los distintos sistemas legislativos aplicables a las variedades vegetales, por una parte y al sistema de obtenciones vegetales, por otra. Asimismo, observaremos sus semejanzas y sus diferencias para establecer una relación entre ellos.

En el segundo, nos ocuparemos de explicar el contenido de la Patente EP 1 069 819, relativa al “Caso Brócoli” y expondremos la polémica suscitada en torno a la misma. A tal fin comenzaremos por situar el objeto de dicha patente y analizaremos los argumentos utilizados por las partes en el recurso de la misma. También situaremos nuestro caso en relación con los precedentes legales y anañizaremos los fundamentos legales utilizados en éstos. Por último, incidiremos sobre las corrientes interpretativas en torno al caso y sus efectos.

Para finalizar, tras el estudio detenido de la discusión en torno a esta patente, concluiremos si es posible patentar variedades vegetales y, en ese caso, cómo se llevaría a cabo.



## I. PANORAMA INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL

El vertiginoso avance de la ciencia en el área de la biotecnología amplía constantemente las posibilidades de uso de la información genética, permitiendo la aparición de nuevas formas de manipulación genética en el plano vegetal (p. ej., “alimentos transgénicos”), animal (p. ej., la clonación, los “animales transgénicos” y las “fábricas” biológicas) e incluso del genoma humano. Estas innovaciones están relacionadas con la creación de expectativas comerciales y científicas.

Estos progresos plantean un cúmulo de problemas de carácter ético, económico y político. Por ejemplo, los de la conservación y preservación del medio ambiente y la protección de la biodiversidad, o relativos a debates morales y éticos sobre la protección y comercialización de las invenciones biotecnológicas.

Estas cuestiones han motivado el desarrollo de los instrumentos legales en este ámbito. La posibilidad de que en el futuro se otorguen derechos monopolísticos de inventor (patentes) sobre el material genético de los seres vivos es un tema constante en el debate jurídico.

En relación con el objeto susceptible de patentabilidad, otra cuestión ampliamente discutida, es la consideración sobre si ciertas sustancias aisladas o derivadas de organismos vivos naturales pueden ser consideradas invenciones. Para ser una invención, por una parte, no pueden ser consideradas como un descubrimiento y, por otra, en caso de que no lo sean, deben cumplir con los requisitos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial: *“Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica”*<sup>1</sup>.

Concretamente, el problema en torno al requisito de novedad, es que gran parte de los productos obtenidos por métodos biotecnológicos son sustancias que ya existen de forma natural (como las moléculas de ADN, proteínas, anticuerpos o microorganismos), por lo que podrían llegar a considerarse como meros descubrimientos y por lo tanto, no podrían ser patentados.

Por lo que se refiere al requisito de la aplicación industrial, que lleva consigo la necesaria repetibilidad del resultado, la Doctrina ha señalado que *“hay que tener en cuenta que siendo la materia biológica algo vivo, generalmente mutante y en continua evolución, es difícil que los resultados de la utilización industrial sean homogéneos y cumplan este requisito”*<sup>2</sup>.

La solución a la que se ha llegado para superar estos problemas se ha recogido en el art. 52 CPE. Este define el término invención como “reglas para el obrar técnico”,

---

<sup>1</sup> Art. 4 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad.

<sup>2</sup> Vid. por todos, Iglesias Prada, Juan Luis: *La protección jurídica de los descubrimientos genéticos y el proyecto del genoma humano*, Ed. Civitas, 1995, p. 36.

por eso es necesario que la supuesta invención se refiera a un sector de la técnica, que le sirvan de base los datos técnicos y que muestre características técnicas. Por lo tanto, un descubrimiento científico se convierte en una invención patentable cuando contiene una premisa para el obrar técnico y del mismo deriva aplicación práctica. En definitiva, una invención es “una regla técnica para la resolución de un problema técnico. Condiciones para la existencia de una invención son: carácter técnico, ejecutabilidad, repetibilidad y exposición de un problema y su resolución”<sup>3</sup>.

## 1. Organizaciones internacionales y su legislación

Otro signo del estímulo legislativo en materia de patentes son los temas vinculados a la relación entre patentes y otras formas de protección de la propiedad intelectual. El panorama normativo internacional relativo al material vegetal presenta una interrelación de varios organismos jurídicos que culminan en la existencia de dos sistemas de protección para las variedades vegetales, que veremos a continuación.

Por una parte encontramos el sistema de patentes, cuya regulación a nivel internacional<sup>4</sup> es muy extensa y compleja y, por ello, el principal objetivo de los textos normativos tiende a la armonización. Además, la trayectoria de este sistema en relación con las plantas ha sido marcadamente distinta a la de las patentes clásicas, lo que ha originado algunos problemas de interpretación y, a la vez, ha dificultado la armonización de normativas.

Por otra, muchos países han optado por un sistema *sui generis*, como el sistema de derechos de obtentor de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)<sup>5</sup>, concretamente para la protección de las variedades vegetales.

### a. Acuerdo sobre los ADPIC

Un aspecto importante del entorno internacional sobre patentes es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

---

<sup>3</sup> Fernández de Córdoba, Sofía: *Derecho de patentes e investigación científica*, Biblioteca jurídica Cuatrecasas, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia 1996, pág. 83, citando a Schulte, R.: *Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen*, 5. Auflage, Köln, Berlin, Bonn, München 1994, pp. 12-21.

<sup>4</sup> En nuestro trabajo nos centraremos en la normativa a nivel internacional –de forma particular, desde un punto de vista predominante europeo–, puesto que la legislación nacional ha adoptado en su mayor medida el texto comunitario, como establece la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad en su Exposición de Motivos: “*existen otros factores relevantes que exigen la adopción de una nueva Ley de Patentes, como son la existencia de un Derecho Europeo de Patentes, constituido por el Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 sobre la Patente europea, y el Convenio de Luxemburgo sobre la Patente comunitaria de 15 de diciembre de 1975, derecho que ha sido recogido en la casi totalidad de las legislaciones de patentes europeas y que nuestro país no puede desconocer en atención, no solo a la creciente internacionalización de las patentes, sino a las exigencias de armonización de las legislaciones nacionales que impone la adhesión a la Comunidad Económica Europea*”.

<sup>5</sup> La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental, creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, adoptado en París en 1961.

(ADPIC)<sup>6</sup>. La causa precursora de estos Acuerdos fue la armonización de las distintas normativas que variaban considerablemente en torno al grado y alcance de la protección de los derechos de propiedad en los distintos países del mundo. Esto resultó ser un gran problema a medida que la propiedad intelectual fue adquiriendo importancia en el comercio, ya que esas diferencias se convirtieron en una fuente de tensiones en las relaciones económicas internacionales.

Por eso, los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC)<sup>7</sup> están obligados a adherirse al Acuerdo sobre los ADPIC, que establece las bases<sup>8</sup> para la protección de la propiedad intelectual que deben proporcionar los Estados miembros.

El texto del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>9</sup> tiene como propósito motivar las invenciones del ámbito biotecnológico, así su art. 7 establece que:

*La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones<sup>10</sup>.*

Además, garantiza que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para

*proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo. La salud pública, la nutrición, el comercio y la transferencia internacional de tecnología<sup>11</sup>.*

Una disposición importante del Acuerdo sobre los ADPIC es el art. 27 del que, a los efectos de nuestro trabajo, nos interesa destacar los siguientes aspectos:

---

<sup>6</sup> El Acuerdo sobre los ADPIC también es conocido como *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), en la versión inglesa. Este deriva de la Ronda de Uruguay del GATT y ha sido incorporado en las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que actualmente se compone de 153 miembros. Entre ellos están incluidos todos los miembros de la Unión Europea, a excepción de Eslovaquia; Datos de *la Web Site Oficial de la Organización Mundial del Comercio* a 23 de julio de 2008: [http://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/org6\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm) (pág. consultada: noviembre 2008).

<sup>7</sup> La Organización Mundial del Comercio (OMC) fue creada por las negociaciones de la Ronda de Uruguay (1986-1994) y establecida el 1 de enero de 1995. Para más información, [http://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/whatis\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm) (pág. consultada: noviembre 2008).

<sup>8</sup> Precisamente, el Acuerdo sobre los ADPIC presenta una regulación de mínimos que los Estados miembros deben complementar en sus normativas nacionales.

<sup>9</sup> El Acuerdo sobre los ADPIC abarca cinco amplias cuestiones: en primer lugar, cómo deben aplicarse los principios básicos del sistema de comercio y otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual; en segundo, cómo prestar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual; en tercer, cómo deben los países hacer respetar adecuadamente esos derechos en sus territorios; en cuarto, cómo resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual entre miembros de la OMC y, por último, incluyen disposiciones transitorias especiales durante el período de establecimiento del nuevo sistema.

<sup>10</sup> Art. 7 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>11</sup> Art. 8.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

a) debe poder obtenerse protección mediante patente tanto para productos como para procedimientos, en prácticamente todos los campos de la tecnología, cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad<sup>12</sup>,

b) los gobiernos pueden negarse a otorgar una patente con respecto a una invención cuando esté prohibida su explotación comercial por razones de orden público o de moralidad<sup>13</sup>,

c) los gobiernos pueden excluir los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, las plantas y los animales (excepto los microorganismos) y los procedimientos biológicos para la producción de plantas o animales (que no sean procedimientos microbiológicos)<sup>14</sup>.

No obstante, el mismo artículo impone que *“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”*<sup>15</sup>.

Otro aspecto importante de este Acuerdo es el que se recoge en el art. 31, el cual autoriza a los gobiernos a expedir “licencias obligatorias” que permiten a un competidor a fabricar el producto o utilizar el procedimiento objeto de licencia<sup>16</sup>.

#### *b. Convenio sobre la concesión de Patente Europea (CPE)*

A parte del Acuerdo sobre los ADPIC, encontramos en el panorama legislativo sobre la protección de material vegetal otro Convenio que conforma el sistema de patentes; el Convenio Europeo de Patentes (CPE)<sup>17</sup>. A partir de éste se creó la Oficina Europea de Patentes (OEP)<sup>18</sup>.

Anteriormente a este Convenio no existía una normativa europea común a todos los Estados miembros, lo que dificultaba los trámites de concesión de una patente válida en toda Europa; se requería la solicitud de patentes individuales en cada país en que se quisiera ejercer este derecho de propiedad intelectual. En la actualidad, gracias al CPE es posible solicitar una patente única para los 34 países miembros de este Tratado<sup>19</sup>.

En su contenido, el CPE permite la concesión de patentes para las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación

---

<sup>12</sup> Art. 27 (1) del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>13</sup> Art. 27 (2) del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>14</sup> Art. 27 (3) (b) del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>15</sup> Trataremos esta idea en el subepígrafe, vid. “El Convenio UPOV”, pág. 19 de este trabajo.

<sup>16</sup> Art. 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>17</sup> El Convenio Europeo de Patentes (CPE) también es conocido como Convenio de Munich de 1973. Este fue aprobado el 5 de octubre de 1973 y entró en vigor en 1977.

<sup>18</sup> La Oficina Europea de Patentes (OEP), es una organización intergubernamental ajena a la Unión Europea, que se compone actualmente de 34 miembros; Situación a 04 de Noviembre de 2008. Información obtenida de la *Web Site of the European Patent Organisation*: <http://www.epo.org/about-us/epo/member-states.html> (pág. consultada: noviembre 2008).

<sup>19</sup> Art. 2.2 y art. 3 CPE.

industrial<sup>20</sup>. En su art. 52(2) dispone que no se considerarán invenciones, en particular:

- a) *Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.*
- b) *Las creaciones estéticas.*
- c) *Los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas, así como los programas de ordenadores.*
- d) *Las formas de presentar informaciones<sup>21</sup>.*

Además, en concordancia con el Acuerdo sobre los ADPIC, el CPE permite la patentabilidad de invenciones biotecnológicas siempre que cumplan con los tres requisitos de patentabilidad<sup>22</sup>.

En este sentido, el Reglamento del CPE (RCPE)<sup>23</sup> dispone que las invenciones biotecnológicas serán patentables si conciernen:

*(a) biological material which is isolated from its natural environment or produced by means of a technical process even if it previously occurred in nature;*

*(b) plants or animals if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety;*

*(c) a microbiological or other technical process, or a product obtained by means of such a process other than a plant or animal variety<sup>24</sup>.*

Esta disposición concluye un extenso debate que argumentaba en contra de patentar la materia viva (como el ADN) sobre la base de que ésta no cumple con los requisitos de patentabilidad y, por tanto, es un simple descubrimiento. En definitiva, la materia viva aislada de su entorno natural puede ser objeto de una patente aún cuando exista previamente en la naturaleza. Por otra parte, las reivindicaciones de producto de variedades vegetales o razas animales no pueden ser concedidas aún cuando éstas sean producidas mediante un procedimiento microbiológico.

El texto del CPE fue revisado durante la Conferencia Diplomática de Munich de 2000<sup>25</sup>. De los cambios en el texto revisado nos interesa destacar los siguientes:

---

<sup>20</sup> Art. 52.1 CPE.

<sup>21</sup> Art. 52.2 CPE.

<sup>22</sup> Vid. pág. 13 de este trabajo.

<sup>23</sup> *Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents*. Ha sido formulado y adoptado por el Consejo de Administración de la Oficina Europea de Patentes el 1 de enero de 2000, con el objetivo de servir a la interpretación y al desarrollo del CPE. Actualmente, no existe versión oficial traducida al castellano, pero podemos encontrarlo en la versión inglesa: <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ma2.html> (pág. consultada: enero 2009).

<sup>24</sup> Regla 27 RCPE (2000), antigua regla 23c). En cuanto al orden nominal de los artículos, en nuestro trabajo utilizaremos la antigua para evitar confusiones. Pues, los textos jurídicos con los que vamos a trabajar también hacen referencia a esta última.

<sup>25</sup> Conferencia Diplomática de Munich, que tuvo lugar durante los días 20 a 29 de noviembre de 2000.

- El art. 52(1) CPE fue modificado para precisar que una patente europea se puede conceder “*para cualquier invención en todos los ámbitos tecnológicos*” y así, estar en sintonía con el art. 27(1) del Acuerdo sobre los ADPIC.
- El art. 53(a) CPE<sup>26</sup>; ha sido modificado para estar en conexión con el art. 27(2) ADPIC y con el art. 6.1 de la Directiva 98/44/CE<sup>27</sup>. El texto revisado excluye “*las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres*”.

Estas modificaciones están estrechamente relacionadas con la polémica actual, centrada en el art. 53(b) CPE que prohíbe la patentabilidad de “*las variedades vegetales o las razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos de vegetales o animales, no aplicándose esta disposición a los procedimientos microbiológicos ni a los productos obtenidos por dichos procedimientos*”<sup>28</sup>.

### c. La Directiva Europea 98/44/CE

En este contexto, la Unión Europea tenía que hacer frente a la necesidad de una norma comunitaria de alto nivel, que aclarara los problemas interpretativos (sobre todo los planteados por el CPE), que armonizara los criterios para asegurar la uniformidad interpretativa en las Oficinas de patentes y que, al mismo tiempo, respondiera al reto del Libro Blanco de la Comisión Europea sobre el mercado interior<sup>29</sup>, que preveía un importante papel para las biotecnologías en la competitividad del mercado global (sobre todo frente a los EEUU y Japón)<sup>30</sup>.

Los comienzos de la Directiva comunitaria fueron muy accidentados<sup>31</sup>. A finalizar la propuesta inicial, los debates se prolongaron a lo largo de tres años, en los que se realizaron abundantes consultas con numerosos actores políticos y sociales. El 1 de marzo de 1995 se presentó para su aprobación una versión acordada entre un Comité conjunto del Parlamento Europeo y otro de la Comisión Europea, pero fue rechazada. Entonces se pusieron en marcha los mecanismos para redactar un nuevo proyecto de Directiva, que fue finalmente aceptada y publicada en diciembre de 1995.

<sup>26</sup> El antiguo art. 53(a) CPE excluía “*Las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres (...)*”.

<sup>27</sup> Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, Diario Oficial n° L 213 de 30/07/1998 P. 0013 – 0021.

<sup>28</sup> Art. 53(b) CPE.

<sup>29</sup> Libro Blanco sobre el mercado interior”, punto 137. Estatuto de la sociedad europea. Mercado interior y cooperación industrial. Memorandum de la Comisión al Parlamento, al Consejo y a los interlocutores sociales. DCOM 1988/320 FINAL (“Plan Delors”).

<sup>30</sup> Iañez Pareja, Enrique: artículo “*Biopatentes: Marco jurídico Internacional*”, disponible en: [http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/biopatentes\\_1.htm](http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/biopatentes_1.htm) (pág. consultada: diciembre 2008).

<sup>31</sup> Véase p. ej., Valverde, José Luis (1996): “*Progreso científico y sociedad. El debate político-jurídico del control de la biotecnología*”, en *Los retos de la biotecnología*, Informe de Gabiotec-CEFI, Madrid, pp. 21-38.

Como dice Lobato<sup>32</sup>, este nuevo intento hizo hincapié en las cuestiones éticas sobre la patentabilidad de la materia biológica, de modo que la versión final presenta “*un planteamiento marcadamente didáctico de conceptos*”, con el fin de lograr la aceptación de amplios sectores sociales que no estaban muy convencidos<sup>33</sup>.

La adopción de la Directiva 98/44/CE de la Unión Europea<sup>34</sup> (de ahora en adelante la Directiva) introdujo un régimen para proteger las innovaciones en este ámbito. Además, establecía cambios sustanciales a favor de los obtentores y agricultores y ampliaba el alcance de la protección de la patente<sup>35</sup>. En este sentido, la Directiva prevé en su art. 11.1 el denominado “privilegio del agricultor”, que establece que:

*(...) la venta, o cualquier otra forma de comercialización, de material de reproducción vegetal por el titular de la patente, o con su consentimiento, a un agricultor, a efectos de explotación agrícola, implicará el derecho de este último a utilizar el producto de su cosecha para reproducción o ulterior multiplicación realizada por él mismo en su propia explotación, correspondiendo el alcance y las modalidades de esta excepción a los previstos en el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 2100/94<sup>36</sup>.*

Por lo tanto, el agricultor podrá utilizar el material de reproducción adquirido del titular de la patente para su propio abastecimiento. Este privilegio parece contradecir el derecho de exclusiva que otorga la patente, sin embargo es una práctica que no causa un perjuicio grave al titular.

El art. 12 de la Directiva establece las “licencias obligatorias por dependencia” para los casos en que un obtentor no pueda obtener o explotar su título de obtentor vegetal sin vulnerar una patente y viceversa. Como veremos más adelante, éstas son un mecanismo para evitar el solapamiento entre el sistema de patentes y el del derecho de obtentor.

Los Artículos 8 y 9 de la Directiva extienden la protección de la “patente de procedimiento”<sup>37</sup> a la materia biológica obtenida directamente de ese procedimiento

---

<sup>32</sup> Lobato García-Miján, Manuel (1998): “*El derecho de patentes y las invenciones biotecnológicas*”, Revista de Derecho y Genoma Humano 9/1998, Cfr. pág 153.

<sup>33</sup> Así, para apaciguar la opinión pública se introdujo el art. 6, que versa sobre los aspectos éticos. Por ejemplo, en el art. 6.1 se repite la doctrina tradicional del CPE (art. 53a) y en el 6.2 se citan explícitamente algunas de las prácticas prohibidas por el párrafo anterior.

<sup>34</sup> Vid. punto 27 de este trabajo.

<sup>35</sup> Ponencia de Straus, Joseph: titulada *Medidas necesarias para una coexistencia equilibrada entre las patentes y el derecho de obtentor: un punto de vista predominantemente europeo* en el “Simposio OMPI-UPOV sobre la coexistencia de las patentes y los derechos de obtentor en el fomento del desarrollo biotecnológico”, Ginebra, 25 de octubre de 2002: [www.upov.int/es/documents/Symposium2002/wipo\\_upov\\_sym\\_02\\_7.pdf](http://www.upov.int/es/documents/Symposium2002/wipo_upov_sym_02_7.pdf) (pág. consultada, noviembre 2009).

<sup>36</sup> Art. 14.1 del Reglamento establece: “(...) con objeto de salvaguardar la producción agrícola, los agricultores estarán autorizados a emplear, en sus propias explotaciones, con fines de propagación en el campo, el producto de la cosecha que hayan obtenido de haber plantado en sus propias explotaciones material de propagación de una variedad que, no siendo híbrida ni sintética, esté acogida a un derecho de protección comunitaria de las obtenciones vegetales”.

<sup>37</sup> Las patentes de procedimiento se pueden definir como aquellas que protegen las operaciones mediante las cuales se transforma un compuesto inicial en un producto final. De manera que lo que se protege son las manipulaciones que debe sufrir ese compuesto inicial para convertirse en un producto determinado. Información obtenida del artículo titulado: “*Resumen divulgativo: Guía de procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología*” de Garrigues (Agencia

y a cualquier otra materia biológica derivada de ésta última. En cuanto a la “patente de producto”<sup>38</sup> extiende la protección a la materia biológica obtenida a partir del producto, lo que supone una ampliación de los derechos del titular de la patente.

Todo ello refleja el propósito de la Directiva de armonizar las pretensiones del sistema de patentes en relación con el sistema de derechos del obtentor, buscando un equilibrio entre ambos. Consecuentemente, da lugar a derechos que favorecen tanto al titular de la patente, como al titular del derecho de obtentor<sup>39</sup> –prácticamente análogos a los previstos en el Convenio UPOV<sup>40</sup>- sin atentar contra la esencia del derecho de exclusividad de ambos.

Además de esta norma comunitaria<sup>41</sup>, la Unión Europea ha formulado otro texto normativo que debemos mencionar; el Reglamento nº 2100/94<sup>42</sup>, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. En su art. 1 dispone que “*el presente Reglamento establece un sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales como única y exclusiva forma de protección comunitaria de la propiedad industrial para las variedades vegetales*”<sup>43</sup>. La Unión Europea establece una legislación “exclusiva” y armonizadora para los Estados miembros.

Asimismo, se equipara a los requisitos clásicos del Convenio UPOV, que son examinados para la concesión del título de obtención vegetal, a saber: distinción, homogeneidad, novedad y estabilidad<sup>44</sup>.

#### *d. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)*

En relación con las patentes, también resulta aplicable el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)<sup>45</sup>. Este establece que los residentes o nacionales de un Estado contratante del PCT pueden presentar una solicitud internacional de patente

---

de propiedad industrial intelectual), p. 6, [http://www.gen-es.org/15\\_tran/docs/PATENTES.pdf](http://www.gen-es.org/15_tran/docs/PATENTES.pdf) (pág. consultada: mayo 2009).

<sup>38</sup> Op. cit.. Son aquéllas que consisten en la protección de cada uno de los componentes de un determinado objeto o producto, así como el objeto o producto final.

<sup>39</sup> Vid. derechos de obtentor, pág. 21 de este trabajo.

<sup>40</sup> Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV), adoptado en París en 1961, y revisado por última vez en 1991. En la actualidad son 67 los países que lo han ratificado (Situación a 15 de enero de 2009, información obtenida de la Página Web Oficial de la UPOV: <http://www.upov.int/export/sites/upov/es/about/members/pdf/pub423.pdf>, pág. Consultada: noviembre 2008). Entre ellos figuran Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Emiratos Árabes Unidos, los países miembros de la CE (excepto Eslovaquia para la OMC). La gran mayoría de los Estados firmantes de este Convenio también han ratificado el CPE.

<sup>41</sup> Vid. nota 27 de este trabajo.

<sup>42</sup> Reglamento (CE) Nº 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

<sup>43</sup> Además, el art. 5.2 del Reglamento expone una definición de variedad adoptada del Convenio UPOV.

<sup>44</sup> Art. 6 Reglamento 2100/94/CE en concordancia con los arts. 6-9 y art. 20 del Convenio UPOV, tratan estos requisitos.

<sup>45</sup> Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001.

que surte el mismo efecto que las solicitudes nacionales presentadas en cada uno de los Estados contratantes designados<sup>46</sup>.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)<sup>47</sup> es el organismo encargado de administrar el PCT. Su principal objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional, que sea equilibrado, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público<sup>48</sup>.

Son importantes los Simposios organizados por la OMPI y el UPOV<sup>49</sup> en 2002 y 2003, cuyo objetivo se centra en delimitar el ámbito de actuación entre el sistema de patentes y el sistema del UPOV. Aunque el fin principal es el tema de la interrelación, frecuentemente se trata la importancia del “open access” a la materia genética para el progreso en el campo de las invenciones biotecnológicas.

#### e. El Convenio UPOV

Hasta ahora hemos esbozado el panorama normativo internacional sobre el sistema de patentes, por eso, debemos atender ahora al sistema UPOV, como sistema alternativo a las patentes para la protección de las variedades vegetales.

Como apuntábamos al principio de este trabajo el Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los gobiernos pueden otorgar la protección de las obtenciones vegetales por un sistema *sui generis* distinto al de patentes<sup>50</sup>. En este sentido, se establece el Convenio de la UPOV que prevé un nuevo derecho específico sobre las obtenciones vegetales<sup>51</sup>.

La Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental, creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales<sup>52</sup>. La finalidad del Convenio es la protección de las obtenciones vegetales mediante un derecho de propiedad intelectual. Así, el Convenio de la UPOV es, a escala nacional, un sistema *sui generis* eficaz y, a nivel internacional presenta un modelo de armonización de legislaciones igualmente eficiente, que refleja la finalidad principal: las variedades vegetales.

---

<sup>46</sup> Art. 3.1 del PCT: *Se podrán presentar solicitudes para la protección de las invenciones en cualquier Estado contratante como solicitudes internacionales en virtud del presente Tratado.*

<sup>47</sup> La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Se creó en 1967 en virtud del Convenio de la OMPI con el compromiso de que sus miembros debían fomentar la cooperación y colaboración con otras organizaciones internacionales. Actualmente, son miembros 184 países (Situación a 4 de Noviembre de 2008, Web Site Oficial de la OMPI: <http://www.wipo.int/members/es/>) (pág. Consultada: diciembre 2008).

<sup>48</sup> Web Site Oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: [http://www.wipo.int/about-wipo/es/what\\_is\\_wipo.html](http://www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html) (pág. consultada: diciembre 2009).

<sup>49</sup> Consultable en: [http://www.upov.int/es/publications/list\\_publications.htm](http://www.upov.int/es/publications/list_publications.htm) (pág. consultada: diciembre 2008).

<sup>50</sup> O por una combinación entre el sistema de patentes y el sistema *sui generis*, art. 27(3) del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>51</sup> Ponencia de Roberts, Tim titulada “*Los derechos sobre las obtenciones vegetales: la exención del obtentor*”, Simposio: OMPI-UPOV de 2002, Bracknell (Reino Unido), [www.upov.int/es/documents/Symposium2002/panel\\_discussion.pdf](http://www.upov.int/es/documents/Symposium2002/panel_discussion.pdf) (pág. consultada: enero 2009).

<sup>52</sup> Vid. nota 40 de este trabajo.

Por lo tanto, el objeto de la protección del Convenio UPOV es la protección de las variedades vegetales, que a los efectos del Convenio significa:

*Un conjunto de plantas de un solo taxón<sup>53</sup> botánico del rango más bajo conocido (...), [que] pueda 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 considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración<sup>54</sup>.*

Además, para conceder el título de obtención vegetal, la variedad debe cumplir con los requisitos de novedad, estabilidad, homogeneidad y distinción<sup>55</sup>.

Cabe destacar las diferencias entre el Convenio UPOV de 1978 y la versión revisada de este mismo Convenio de 1991. El desencadenante de esta revisión fueron aquellos avances tecnológicos que de alguna forma vaciaban de contenido la protección de variedades vegetales<sup>56</sup>. A continuación, mostraremos unos ejemplos.

- En cuanto a las variedades ornamentales, la *praxis* llevaba al siguiente problema: Los países que no tenían protección de variedades, producían un número considerable de plantas con la ayuda de la reproducción in-vitro en el mínimo tiempo, y luego las utilizaban de ornamentación como ramos de flores, sin que el titular de la variedad pudiera intervenir en ello.
- En el caso de las verduras pasaba algo parecido: en los llamados “ciclos cerrados” se reproducía el material de propagación dentro de una misma empresa con ayuda de métodos biotecnológicos para la obtención de semillas, pero sin llegar a cultivarlas. Una vez trabajadas y congeladas, se comercializaban sin el consentimiento del titular de la obtención.
- Por último, se creaban variedades vegetales nuevas con ayuda de métodos genéticos a partir una variedad inicial protegida. De este modo, los obtentores de la variedad inicial no podían evitar que la nueva “variedad plagio” (Plagiatsorte) fuese protegida por medio de un título UPOV. Consecuentemente, esta actividad les causaba un perjuicio económico a los obtentores.

---

<sup>53</sup> Taxón o taxon (Palabra creada sobre taxonomía). 1. m. Biol. Cada una de las subdivisiones de la clasificación biológica, desde la especie, que se toma como unidad, hasta el filo o tipo de organización. Definición del diccionario de la Real Academia Española.

<sup>54</sup> Art. 1. vi) UPOV. Esta definición ha sido adoptada por la Jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes tanto para la interpretación del art. 53(b) CPE como de la regla 23b(5) RCPE, es decir, en todo lo relativo a la prohibición de patentabilidad en el CPE.

<sup>55</sup> Estos criterios han sido adoptados en el Reglamento comunitario 2100/94/CE relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, Vid. nota 42 de este trabajo. En este sentido, la variedad es nueva si en la fecha de presentación de la solicitud el objeto de esta no ha sido vendido o entregado a terceros. La variedad debe distinguirse claramente de cualquier otra variedad en esa misma fecha. También debe ser suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes. Por último, la variedad es estable si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas.

<sup>56</sup> Artículo de Rutz, Hans Walter titulado “*Internationale und europäische Entwicklungen im Sortenschutz und Saatgutverkehr*”, Ministerio de agricultura y alimentación alemán (2005): [http://www.genres.de/infos/pdfs/bd03/03\\_05.pdf](http://www.genres.de/infos/pdfs/bd03/03_05.pdf) (pág. consultada: noviembre 2009).

Los Estados contratantes sabían que la ampliación del alcance de la protección del material vegetal del Convenio revisado de la UPOV, no permitiría la reproducción sin el consentimiento de su obtentor y esto comportaría dificultades a algunos Estados contratantes que defendían otro tipo de política. De ahí que el nuevo texto deje “abierta” la posibilidad de la reproducción de este material sin el consentimiento del obtentor con la condición de que los intereses de este último estén salvaguardados<sup>57</sup>.

Por lo tanto, la decisión se deja en manos de los Gobiernos de cada país. Un ejemplo de ello es el art. 15.2) del Convenio UPOV, que permite a cada miembro contratante decidir, en función de las circunstancias de su país, si reconoce o no –y en qué medida-, que los agricultores utilicen parte de la cosecha derivada de la variedad protegida para la siembra del año siguiente<sup>58</sup>.

Por otra parte, el Convenio UPOV favorece los intereses de los obtentores. Para ello, establece en su art. 14.1(a) que determinados actos relacionados con el material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, requieren la autorización previa del obtentor. Así, dicho artículo establece que:

*A reserva de lo dispuesto en los Artículos 15 y 16, se requerirá la autorización del obtentor para los actos siguientes realizados respecto de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida:*

- i) la producción o la reproducción (multiplicación),*
- ii) la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación,*
- iii) la oferta en venta,*
- iv) la venta o cualquier otra forma de comercialización,*
- v) la exportación,*
- vi) la importación,*
- vii) la posesión para cualquiera de los fines mencionados en los puntos i) a vi), supra<sup>59</sup>.*

El alcance de la protección que brinda el Convenio se ha definido cuidadosamente para proporcionar a los obtentores un incentivo que les permita elaborar nuevas variedades vegetales que puedan beneficiar tanto a los agricultores como a los consumidores.

Otra novedad de la Revisión del año 1991 es el art. 14.5, que tiende a corregir el desequilibrio entre las excepciones del sistema de patentes y el del UPOV, que perjudicaban unilateralmente a los obtentores. Quizás resulte adecuado exponer, a título de ejemplo, una situación fáctica que ilustre la cuestión:

---

<sup>57</sup> El art. 17.2) el Convenio UPOV dispone el pago de una remuneración como medida de garantía de los intereses de los obtentores.

<sup>58</sup> Esta práctica denominada “privilegio del agricultor” es coincidente con la disposición del art. 11.1 de la Directiva (Vid. nota 27 de este trabajo).

<sup>59</sup> Para evitar posibles situaciones en las que se omitiera el consentimiento del titular de la obtención se introdujo esta última condición en el Acta de 1991 dándole más fuerza y eficacia a la disposición.

En virtud de la exención del obtentor, el titular de una patente sobre un elemento genético (x) podía insertarlo en una variedad protegida (“variedad a”) para crear y proteger una nueva variedad (“variedad b”). De este modo, el titular de la “variedad b” no tenía la obligación de retribuir al titular de la “variedad a”. Sin embargo, si el titular de la “variedad a” deseaba insertar el elemento genético (x) en su variedad para producir una nueva, debía obtener la autorización del titular de la patente del mismo gen. Esto discriminaba negativamente al titular de la obtención, ya que con toda probabilidad, únicamente la recibiría si el titular de la patente juzgaba que obtendría algún beneficio<sup>60</sup>.

Con el fin de subsanar esta situación el texto revisado de 1991, amplió el alcance de la protección del obtentor “a las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, cuando ésta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada”<sup>61</sup>. Para ello, estableció asimismo que se considerará que una “variedad es esencialmente derivada de otra variedad (la variedad inicial)” si cumple tres características;

- 1) En primer lugar, la variedad esencialmente derivada conserva *al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial*,
- 2) En segundo lugar, *se distingue claramente de la variedad inicial y,*
- 3) Por último, *es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de esta*<sup>62</sup>.

De esto se desprende que la nueva disposición sobre variedades esencialmente derivadas, no impide la obtención de la “variedad b”, sino que requiere una autorización del titular de la variedad inicial para poder explotarla, comercializarla y llevar a cabo los diferentes actos previstos en el art. 14.1-4 del Convenio UPOV<sup>63</sup>.

Por otra parte, estas actividades están permitidas, en el art. 15.1(iii), en relación con las variedades de nueva creación. De este modo, el Convenio UPOV distingue “variedades esencialmente derivadas” de “variedades de nueva creación”. En cuanto a las primeras, se entiende que el obtentor tiene ciertos derechos sobre la variedad esencialmente derivada de la suya, debido a que las características entre ambas son tan afines que se considera que no se ha creado una variedad distinta de la ya protegida.

---

<sup>60</sup> Ponencia de Jördens, Rolf titulada “*Antecedentes jurídicos y tecnológicos del presente simposio: la perspectiva de la UPOV*”, Simposio OMPI-UPOV sobre la coexistencia de las patentes y los derechos de obtentor en el fomento del desarrollo biotecnológico llevado a cabo el 25 de octubre de 2002 en Ginebra, pág. 6: [http://www.upov.int/es/documents/Symposium2002/wipo\\_upov\\_sym\\_02\\_2.pdf](http://www.upov.int/es/documents/Symposium2002/wipo_upov_sym_02_2.pdf) (pág. consultada: diciembre 2008).

<sup>61</sup> Art. 14.5(a) del Convenio UPOV.

<sup>62</sup> Art. 14.5(b) del Convenio UPOV. El apartado (c) del mismo artículo establece que las variedades esencialmente derivadas pueden obtenerse también por medio de “*transformaciones por ingeniería genética*”.

<sup>63</sup> Vid. pág. 21 de este trabajo.

En cuanto a las segundas, la nueva variedad no depende de ninguna variedad protegida, no viola los intereses de un obtentor anterior y, por ello, su creador puede optar al título de obtención vegetal.

Esta novedad del texto revisado de 1991 se ha recogido bajo la "exención del obtentor", que está regulado en el art. 15.1 del Convenio UPOV:

*El derecho de obtentor no se extenderá*

*i) a los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales,*

*ii) a los actos realizados a título experimental, y*

*iii) a los actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades así como, a menos que las disposiciones del Artículo 14.5) sean aplicables, a los actos mencionados en el Artículo 14.1) a 4) realizados con tales variedades*

De este modo, la exención con fines no comerciales y a título experimental favorece la investigación, ya que las variedades producidas por otros obtentores podrán utilizarse para obtener variedades nuevas. Además, la subsistencia de los agricultores que utilizan variedades vegetales para su autoconsumo reposa, en buena medida, sobre esta disposición.

En cuanto al tercer párrafo, la exención está condicionada a que no se de el supuesto del art. 14.5 del Convenio<sup>64</sup>. Por lo tanto, las variedades de nueva creación, es decir, las que no son "esencialmente derivadas" de una inicial, pertenecen a su creador, el cual puede llevar a cabo los actos previstos en el art. 14.1 a 4 del Convenio.

Referente a los límites al derecho del obtentor, además de los previstos en el art. 15<sup>65</sup>, el Convenio UPOV recoge una cláusula de agotamiento de este derecho (art. 16 del Convenio del UPOV<sup>66</sup>). Esta se refiere a los actos realizados por el obtentor o mediante su consentimiento que tengan que ver con la venta o comercialización de su variedad en el territorio del Estado contratante.

En conclusión, el texto revisado de 1991 refuerza los derechos del obtentor mediante la extensión del alcance de los mismos en el art. 14.5. Por otra parte, también permite el acceso a los recursos genéticos protegidos bajo determinadas condiciones. Así, optimiza la mejora de las variedades garantizando que toda la

---

<sup>64</sup> Art. 14.5 del Convenio UPOV, relativo a las variedades esencialmente derivadas. Vid pág. 22 de este trabajo.

<sup>65</sup> Art. 15.1 y 15.2 del Convenio UPOV (*privilegio del agricultor*). Vid. nota 58 de este trabajo.

<sup>66</sup> Art. 16. 1) y 2) del Convenio UPOV: 1) El derecho de obtentor no se extenderá a los actos relativos al material de su variedad, o de una variedad cubierta por el Artículo 14.5), que haya sido vendido o comercializado de otra manera en el territorio de la Parte Contratante concernida por el obtentor o con su consentimiento, o material derivado de dicho material, a menos que esos actos i) impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión, ii) impliquen una exportación de material de la variedad, que permita reproducirla, a un país que no proteja las variedades del género o de la especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo si el material exportado está destinado al consumo.

2) A los fines de lo dispuesto en el párrafo 1), se entenderá por "material", en relación con una variedad, i) el material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en cualquier forma, ii) el producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de plantas, y iii) todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

comunidad de obtentores pueda acceder a las fuentes de germoplasma<sup>67</sup>. En consecuencia, contribuye a que se “amplíen y conserven las bases genéticas para el fitomejoramiento”<sup>68</sup>.

En este sentido, el Simposio organizado conjuntamente por la OMPI y UPOV<sup>69</sup> manifiesta que el progreso en el campo del fitomejoramiento debe constituir el objetivo de los derechos de propiedad intelectual. También destaca que la única vía para alcanzarlo es el acceso a los últimos avances y las nuevas variaciones.

## 2. Conexiones, semejanzas, diferencias.

De los apartados anteriores, advertimos que la irrupción, consolidación y avance de la biotecnología en el campo vegetal ha provocado la instauración de dos sistemas distintos de propiedad industrial con relación a la materia viva; las patentes y el título de obtenciones vegetales (también denominado derecho de obtentor).

Dentro del primer sistema se adscriben los ADPIC<sup>70</sup>, el CPE<sup>71</sup> y la Directiva<sup>72</sup>, mientras que el Convenio UPOV<sup>73</sup> se adscribe al sistema de los derechos de obtentor. A continuación, destacaremos las principales diferencias entre ambos sistemas a fin de establecer con claridad el marco legislativo en el que nos encontramos.

	Convenio UPOV	ADPIC, CPE, Directiva
<b>Finalidad del sistema</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de variedades vegetales.</li> <li>- Motivar la creación de nuevas variedades vegetales</li> <li>- Favorecer la puesta a disposición del público del material de éstas<sup>74</sup>.</li> </ul>	<p>Favorecer la divulgación y explotación industrial de una enseñanza técnica (invención)</p> <p><b>ADPIC:</b> armonización a nivel mundial de las distintas normativas sobre la propiedad intelectual.</p> <p><b>CPE:</b> apoyo a la innovación, competitividad, y crecimiento económico en toda Europa mediante un cometido de alta calidad y servicios efectivos bajo el Convenio Europeo de Patentes<sup>75</sup>.</p> <p><b>DIRECTIVA:</b> Armonización de la regulación sobre los derechos de patentes en materia biotecnológica.</p>

<sup>67</sup> Esta cuestión está siendo examinada actualmente a raíz de la elaboración del acuerdo sobre transferencia de material en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

<sup>68</sup> Op. cit. Jördens, Rolf, pág. 5. Cfr. nota 60 de este trabajo.

<sup>69</sup> *Simposio OMPI-UPOV sobre la Coexistencia de las Patentes y los Derechos de Obtentor en el fomento del desarrollo biotecnológico*, Ginebra, 24 de octubre de 2003: <http://www.upov.int/es/documents/Symposium2003/index.html> (búsqueda de diciembre de 2008).

<sup>70</sup> Vid. nota 6 de este trabajo.

<sup>71</sup> Vid. nota 17 de este trabajo.

<sup>72</sup> Vid. nota 27 de este trabajo.

<sup>73</sup> Vid. nota 40 de este trabajo.

<sup>74</sup> Web Site Oficial de la UPOV, apartado “Misión de la UPOV”: <http://www.upov.int/es/about/> (pág. consultada: noviembre 2008).

<b>Objeto de la protección</b>	La variedad vegetal, entendida como un resultado efectivamente obtenido.	a) Una invención, entendida como una solución técnica a un problema técnico; b) Se aplica tanto al producto como al procedimiento. (Art. 27(1) del Acuerdo sobre los ADPIC, art. 52(1) CPE y art. 3.1 de la Directiva)
<b>Exclusiones de patentabilidad</b>	No se protegen los procedimientos de obtención. (Art. 1 vi))	Quedan excluidos: 1) Los <i>métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos</i> para el tratamiento de personas o animales, así como 2) <i>Las variedades vegetales y las razas animales</i> excepto los micro-organismos y 3) Los <i>procedimientos esencialmente biológicos</i> para la producción de variedades vegetales o razas animales, salvo los no biológicos o microbiológicos (Art. 27(3) del Acuerdo sobre los ADPIC, art. 53 CPE, arts. 4 a 7 de la Directiva).
<b>Requisitos para la protección</b>	Art. 5: Novedad, Art. 7: Distinción, Art. 8: Homogeneidad y Art. 9: Estabilidad. Art. 20: Denominación de la variedad, que es el nombre genérico de la variedad.	- Aplicabilidad industrial (o utilidad) - Novedad universal (en función del estado de la técnica) y período de gracia en ciertos casos. - Nivel inventivo o actividad inventiva (la invención no debe ser obvia o evidente) - Divulgación (descripción) suficiente para que una persona versada en la materia pueda comprender y ejecutar la invención. La divulgación comprende el depósito del material biológico, en algunos casos. (Art. 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, art. 52(1) CPE, art. 3.1 de la Directiva)
<b>Definición del derecho exclusivo</b>	El derecho de obtentor está delimitado por la totalidad de la variedad tal como está descrita y caracterizada. En caso de duda se recurre al material de la variedad conservado por "la autoridad", que lleva a cabo el examen de la solicitud (Art. 12).	El derecho del titular de la patente está delimitado por las reivindicaciones contenidas en la patente. Las reivindicaciones son libremente formuladas por el solicitante de la patente y controladas por "la autoridad competente". La descripción y los dibujos pueden usarse para interpretar las reivindicaciones. (Arts. 83 y 84 CPE y arts. 13 y 14 de la Directiva)
<b>Alcance del derecho exclusivo</b>	Derecho de impedir a terceros actos de explotación respecto de: - material de reproducción o de multiplicación de la variedad (Art. 14.1.a)), - productos de la cosecha que se hubiesen obtenido mediante el uso no autorizado (Art. 14.2), - ciertos productos (Art. 14.3)	Derecho de impedir a terceros realizar actos de explotación (Art. 69 del CPE): - del producto reivindicado - del procedimiento reivindicado - del producto obtenido directamente del procedimiento reivindicado. (Art. 28 del Acuerdo sobre los ADPIC, art. 64(2) CPE y arts. 8 y 9 de la Directiva)

<sup>75</sup> Web Site Oficial de la "European Patent Office", bajo el apartado "Mission and vision": <http://www.epo.org/about-us/office/mission.html> (pág. consultada: noviembre 2008).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- las variedades esencialmente derivadas, las que no sean claramente distintas de la variedad protegida, o se obtuvieran por empleo repetido de la variedad protegida (Ej. Híbridos) (Art. 14.5).</li> </ul>	
<b>Limitaciones al derecho exclusivo</b>	<p>El derecho de obtentor obliga a admitir a los obtentores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales</li> <li>- actos realizados a título experimental</li> <li>- actos realizados con la finalidad de crear nuevas variedades y actos realizados respecto a las nuevas variedades así obtenidas (“<i>excepción del obtentor</i>”) (Art. 15.1)</li> <li>- actos realizados en el marco del ejercicio del “<i>privilegio del agricultor</i>” (facultativo) (Art. 15.2)</li> <li>- actos realizados respecto del material introducido en el comercio por el titular o con su consentimiento (“<i>agotamiento del derecho</i>”) (Art. 16)</li> <li>- Interés público, contra remuneración (Art. 17)</li> </ul>	<p>La patente de invención no da derecho a impedir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales</li> <li>- actos realizados a título experimental respecto del objeto de la patente (Art. 33(2) del Acuerdo sobre los ADPIC -condicionado- y regla 33(2) del RCPE)</li> <li>- actos realizados con fines académicos o de enseñanza</li> <li>- actos realizados por un usuario anterior (derechos adquiridos)</li> <li>- actos de formulación de medicamentos para casos particulares</li> <li>- actos realizados en el ejercicio del “<i>privilegio del agricultor</i>” (Art. 11.1 de la Directiva)</li> <li>- actos realizados respecto de un producto protegido que se ha introducido en el comercio por el titular o con su consentimiento (“<i>agotamiento del derecho</i>”) (Art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC (establece que los gobiernos desarrollarán esta limitación). Art. 31 del Acuerdo sobre los ADPIC y el Considerando (14) de la Directiva)</li> </ul>
<b>Duración del derecho</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mínimo 20 años desde la concesión del derecho, para árboles y vides</li> <li>- Mínimo 25 años desde la concesión (Art. 19).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Máximo 20 años desde la presentación de la solicitud de la patente en el país respectivo.</li> <li>- En algunos países existe la posibilidad de extensión de la duración para ciertos productos sujetos a autorización de comercialización. (Art. 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, art. 63 CPE y art. 13(4) de la Directiva)</li> </ul>
<b>Divulgación y acceso al objeto de protección</b>	<p>La descripción de la variedad es breve y no permite crear o repetir la variedad: sólo tiene la finalidad de identificar y distinguir la variedad de otras anteriores.</p> <p>El material de la variedad que se entrega a “la autoridad” no se pone a disposición del público. Este último accede al material de la variedad cuando el titular del derecho lo introduce en el comercio (Art.12)</p>	<p>La invención debe ser descrita de manera que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda comprender la invención y ejecutarla (requisito de suficiencia de la descripción). Cuando fuese necesario, debe depositarse una muestra del material necesario para repetir la invención.</p> <p>Puede accederse a la descripción de la invención y al material depositado desde la publicación de la invención (como solicitud o como patente). (Art. 69 CPE y art. 13 de la Directiva).</p>

De las diferencias y semejanzas expuestas en este cuadro nos interesa resaltar los siguientes aspectos. En primer lugar, una característica que aparece en los tres sistemas de patentes, es decir, en el Acuerdo de los ADPIC, el CPE y en la Directiva, es la prohibición de patentar las variedades vegetales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de variedades vegetales y razas animales. No obstante, la Directiva<sup>76</sup> autoriza este tipo de patentes cuando el procedimiento no consiste íntegramente en fenómenos naturales (tales como el cruce y la selección<sup>77</sup>). Por lo tanto, esta exclusión establece la frontera entre el sistema de patentes y el de los derechos de obtentor: las variedades vegetales no son patentables y sólo pueden ser protegidas por medio del título de obtentor.

En segundo lugar, como hemos podido ver en este cuadro de discrepancias, el sistema de obtenciones vegetales es intrínsecamente más restringido que el sistema de patentes, ya que concede derechos sólo a variedades concretas<sup>78</sup>. En cuanto a las excepciones, ambos sistemas de protección prevén la posibilidad de que los Estados contratantes adopten el llamado “*privilegio del agricultor*”<sup>79</sup>.

En tercer lugar, un aspecto común a ambos sistemas son las “*licencias por dependencia*” o “*licencias obligatorias*”<sup>80</sup>. Estas se presentan en los casos en que una patente obstaculiza la protección de un título de obtención vegetal y viceversa y dispone una manera de tolerar esta intromisión a cambio de una remuneración<sup>81</sup>.

Algunos autores consideran que el sistema UPOV es más eficaz a la hora de proteger las variedades vegetales. En este sentido, destacamos a François Desprez<sup>82</sup> en la que subraya las ventajas del título de obtención vegetal. Entre éstas encontramos las siguientes:

- En primer lugar, la principal ventaja del sistema de protección UPOV para los obtentores es la exención con fines de investigación o lo que es lo mismo el “*libre acceso a las variedades protegidas como fuente inicial de variación*”, ya que “*permite basarse en la innovación más reciente para intentar*

---

<sup>76</sup> Vid. nota 27 de este trabajo.

<sup>77</sup> Art. 2 de la Directiva. Este artículo ha sido adoptado en su integridad por la regla 23b(5) RCPE: “*A process for the production of plants or animals is essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection*”.

<sup>78</sup> Art.1 vi) del Convenio UPOV. Vid. pág. 20 de este trabajo.

<sup>79</sup> Privilegio del agricultor: los agricultores pueden utilizar parte de las semillas de una cosecha como material de cultivo en el siguiente ciclo. Cfr. art. 11.1 de la Directiva, art. 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, art. 17.2 del Convenio UPOV y art. 14 del Reglamento 2100/94/CE, vid. nota 58 de este trabajo.

<sup>80</sup> Vid. págs. 13 y 16 de este trabajo, para el Acuerdo sobre los ADPIC y la Directiva, respectivamente.

<sup>81</sup> Vid. art. 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, art. 12 de la Directiva (bajo la condición de que la variedad vegetal o la invención constituya un progreso técnico de valor económico considerable) y art. 15.2 del Convenio UPOV.

<sup>82</sup> Desprez, François; Presidente de la Sociedad Francesa de Obtentores de Variedades Vegetales (SICASOV). Ponencia titulada “*El obtentor y la propiedad intelectual*”, en el Simposio OMPI-UPOV sobre la coexistencia de las patentes y los derechos de obtentor en el fomento del desarrollo biotecnológico, Ginebra, 25 de Octubre de 2002: [http://www.upov.int/es/documents/Symposium2002/wipo\\_upov\\_sym\\_02\\_5.pdf](http://www.upov.int/es/documents/Symposium2002/wipo_upov_sym_02_5.pdf) (Pág. consultada: noviembre de 2008).

mejorarla<sup>83</sup>. Por eso, contribuye en la evolución de la eficacia de los programas de fitomejoramiento.

- En segundo lugar, destaca la sencillez del certificado de obtención vegetal: *“Por ejemplo, los requisitos exigidos por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) para una variedad de cereal se limitan a una solicitud de protección de ocho páginas, un cuestionario técnico de seis páginas y una propuesta de denominación de una sola página, y todos los formularios están redactados de forma muy clara”*<sup>84</sup>.
- En tercer lugar, el coste del título es razonable, ya que no repercute demasiado en el presupuesto destinado a la investigación: *“Para la mayoría de los obtentores, el costo directo de la protección y el registro no supera el 2% de los gastos en investigación”*<sup>85</sup>. En comparación con el coste y los plazos para la obtención de una patente (varios años si hay oposición o se presenta recurso); *“se calcula que el coste de la propiedad intelectual, su creación y su defensa, podría suponer el 10% de las sumas destinadas a la investigación correspondiente”*<sup>86</sup>.

Consecuentemente, estas ventajas hacen que pequeñas empresas y productores opten por la protección del UPOV, dejando el sistema de patentes para las grandes empresas, que pueden afrontar la inversión.

En conclusión, entre ambos sistemas de protección no existe una clara línea fronteriza<sup>87</sup>. En lugar de esto, el área de solapamiento es todavía muy amplia<sup>88</sup>.

---

<sup>83</sup> *Idídem.*, p. 3.

<sup>84</sup> *Op. cit.*, p. 4.

<sup>85</sup> *Op. cit.*, p. 4.

<sup>86</sup> *Op. cit.*, p. 7.

<sup>87</sup> Esto se ha intentado solventar con las licencias por dependencia (de ahí que la Directiva en un intento armonizador, incluya esta figura en sus arts. 8 y 9), sin embargo, no es suficiente. Como podemos observar en los siguientes casos, aún queda mucho por aclarar:

- Un ejemplo de este solapamiento es que según el art. 64(2) CPE (en igual sentido los arts. 28 del Acuerdo sobre los ADPIC y arts. 8 y 9 de la Directiva) la protección de la patente se extiende al resultado directamente obtenido por el procedimiento patentado. Así, cuando un procedimiento de producción de lugar a una variedad vegetal, ésta quedará bajo la protección de la patente (Eso sí, siempre y cuando en la descripción del texto de la patente, no conste “procedimiento para la producción de una variedad vegetal”, en cuyo caso caería bajo la exclusión del art. 53(b) CPE ).

- Otro ejemplo ocurre cuando la reivindicación de la patente es una secuencia de ADN (también la de una planta), la protección conferida se extiende a todo el material en el que la secuencia de ADN patentada ha sido introducida (bajo condición de que el material sea viable).

- Otro caso son las plantas transgénicas (Este tipo de plantas se caracterizan por haber sido modificadas genéticamente mediante la inserción de una secuencia de ADN específica en su genoma). Las reivindicaciones del texto de la patente no pueden concernir variedades vegetales o razas animales, de lo contrario la patente violaría el art. 53(b) CPE. Sin embargo, en principio, las plantas transgénicas no se consideran una variedad vegetal per se, debido a que se caracterizan por la totalidad de sus genes (genoma). Mientras que la variedad vegetal se distingue del resto de variedades por la expresión de uno de los caracteres, por lo menos (por lo tanto, una planta transgénica que se caracteriza por un rasgo genético determinado, que es estable y es capaz de autorreproducirse, puede ser considerada una variedad vegetal en el sentido UPOV. En éste caso, tampoco sería susceptible de patentabilidad).

<sup>88</sup> *Op. cit.*, Jördens, Rolf. Vid nota 60 de este trabajo.

## II. EL CASO BRÓCOLI

El caso que vamos a tratar pone de relieve las discrepancias entre el sistema de patentes del CPE y el sistema de derechos del obtentor UPOV en relación con la patentabilidad de un procedimiento de producción con unas características determinadas.

### 1. La Patente nº EP 1 069 819

La Patente nº EP 1 069 819 trataba de un procedimiento para la producción de una variedad de brócoli. Esta patente ha sido recurrida y en la actualidad está pendiente de ser resuelta por la Alta Cámara de Recursos de la OEP. Está previsto que este órgano haga pública su Decisión a lo largo del año 2009.

#### 1.1. "Testfall"<sup>89</sup>

En el año 2002 la OEP, otorgó la patente nº EP 1 069 819 al procedimiento para el cultivo de brócoli con un porcentaje mayor en una sustancia determinada, el glucosinolate anticancerígeno, a la empresa británica Plant Bioscience. En el texto de solicitud de la patente EP<sup>90</sup>, la empresa, al describir la invención<sup>91</sup>, explicitó, que se trataba de un "*Method for selective increase of the anticarcinogenic glucosinolates in Brassica species*"<sup>92</sup>.

El texto de la solicitud de la patente constaba de tres partes; la primera era la portada. Esta debe contener el número de patente, el propietario que la solicita, los Estados en los que la patente tendrá efectos -en su caso, la extensión a otros Estados-, la fecha de publicación y el número de Boletín Oficial en el que se publicará, los inventores y el objeto de la patente. El segundo apartado es la *Description* de la invención que, a su vez, se compone de: "*Field of Invention*", "*Background Art*", "*Summary of the invention*", "*Brief descriptions of the Drawings*" y "*Detailed description of the invention*"<sup>93</sup>.

---

<sup>89</sup> Concepto traducido de los discursos sobre la polémica de este caso en Alemania; "Testfall": Vid. por todos la [Página Web Oficial de Swissaid: http://www.swissaid.ch/wDeutsch/entwicklungspolitik/patente/broccoli\\_testfall.php](http://www.swissaid.ch/wDeutsch/entwicklungspolitik/patente/broccoli_testfall.php) (pág. consultada: noviembre 2008). Trad. nuestra al castellano: Caso de test.

<sup>90</sup> Plant Bioscience ha solicitado la patente de este procedimiento tanto a la OEP como al PCT (Vid. nota 45 de este trabajo), sin embargo en nuestro trabajo nos vamos a centrar en la patente europea (EP), ya que el caso Brócoli es objeto de los órganos de decisión de la OEP.

<sup>91</sup> Art. 83 CPE.

<sup>92</sup> Text of the patent EP 1 069 819 B1, Trad. nuestra al castellano: Método para el aumento selectivo de los glucosinolatos anticancerígenos en las especies "Brassica". El texto de la patente está disponible en: [http://www.no-patents-on-seeds.org/images/documents/broccoli\\_ep1069819b1.pdf](http://www.no-patents-on-seeds.org/images/documents/broccoli_ep1069819b1.pdf) (pág. consultada: noviembre 2008).

<sup>93</sup> *Ibidem.*, pages 2-12. Trad. nuestra al castellano: "Campo de la invención", "Antecedentes en el estado de la técnica", "Resumen de la invención", "Breve resumen de los dibujos aportados" y "Descripción detallada de la invención".

En estos apartados Plan Bioscience hizo referencia a una invención que trataba de métodos para aumentar los niveles de glucosinolatos anticancerígenos en los vegetales “Brassica” provocando un aumento del nivel de un tipo de glucosinolato anticancerígeno:

*These means includes crossing of wild Brassica species to broccoli species, selection of lines with elevated 4-methylsulfinylbutyl isothiocyanate and/or 3- methylsulfinylbutyl glucosinolates and evaluating the anticarcinogenic properties of said genetic combinations by measuring the potency of plant cell extracts to induce phase II enzymes<sup>94</sup>.*

A continuación, exponía la viabilidad de la especie de brócoli, que era el resultado de la invención:

*Hybrids between commercial brócoli cultivars and the two wild species B. villosa and B. drepanensis are fully fertile and backcross populations are made. Broccoli lines with enhanced levels of 4-methylsulfinylbutyl and/or 3- methylsulfinylbutyl glucosinolates and associated anticarcinogenic activity are developed from these populations. The efficiency of the development of these lines is considerably enhanced by the availability of molecular markers to select for both glucosinolate content and the desired genetic background<sup>95</sup>.*

La última parte del texto de la patente presentaba 18 reivindicaciones<sup>96</sup> de la invención en los tres idiomas oficiales de la Oficina Europea de Patentes, a saber; inglés, francés y alemán. Las reivindicaciones contienen la descripción y, por tanto, definen el objeto para el que se solicita la protección.

La 1ª Reivindicación disponía:

*A method for the production of Brassica oleracea with elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3- methylsulfinylbutyl glucosinolates, or both, which comprises:*

- (a) crossing wild Brassica oleracea species with Brassica oleracea breeding lines; and,*
- (b) selecting hybrids with levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or both, elevated above that initially found in Brassica oleracea breeding lines<sup>97</sup>.*

---

<sup>94</sup> Op. cit., cfr. page 5 of the Description, vid. nota 92 de este trabajo. Trad. nuestra al castellano: Estos medios incluyen el cruce de especies Brassica salvajes con especies de brócoli, la selección de líneas de cultivo con glucosinolatos 4-methylsulfinylbutyl isothiocyanate y/o 3-methylsulfinylbutyl elevados y la evaluación de las propiedades anticancerígenas de dichas combinaciones genéticas midiendo la capacidad de los extractos de célula vegetal para inducir enzimas de la fase II.

<sup>95</sup> Op. cit., pages 12-17 of the Descriptions. Trad. nuestra al castellano: Los híbridos entre el cultivo de brócoli comercial y las dos especies –Brassica villosa y Brassica drepanensis- son completamente fértiles y se pueden llevar a cabo poblaciones de retrocruce. Las líneas con niveles incrementados de glucosinolatos 4-methylsulfinylbutyl isothiocyanate y/o 3-methylsulfinylbutyl y que presentan la actividad anticancerígena [que se les ha inducido] han sido desarrolladas a partir de estas poblaciones. La eficiencia del desarrollo de estas líneas se eleva considerablemente por la disponibilidad de *marcadores moleculares en la selección de ambos contenidos de glucosinolatos y los antecedentes genéticos deseados*.

<sup>96</sup> Op. cit., pages 12-17, of the Claims.

<sup>97</sup> Op. cit., Claim 1, page 12, of the Claims. Trad. nuestra al castellano: Método para la producción de la Brassica oleracea con niveles elevados de 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates o 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates o ambos, en el que:

Lo importante es que el procedimiento se desarrollaba mediante el cruce y la selección. Asimismo, la 4ª Reivindicación exponían: “*The method according to Claim 1 which additionally comprises: (c) screening for the specific SI alleles with RFLP markers; wherein the Brassica oleracea breeding lines are broccoli double haploide breeding lines containing specific SI alleles*”<sup>98</sup>. Por último, las Reivindicaciones 9ª, 10ª y 11ª abarcaban *an edible brassica plant*, sus partes y la semilla de la planta de brócoli, *according to the method of any of claims 1 to 6*<sup>99</sup>.

En definitiva, de las reivindicaciones se desprendía que el objeto de la patente era un procedimiento para la producción de una planta de brócoli que había sido modificada para elevar sus niveles de propiedades anticancerígenas. El procedimiento también preveía el método para cultivar este tipo de planta.

Las empresas de cultivo de plantas Groupe Limagrain Holding (Francia) y Syngenta Participations AG (Suiza) recurrieron en el año 2003 dicha patente. Ambas centraron su recurso en el siguiente argumento: la patente debía ser revocada, porque las reivindicaciones se referían a un *procedimiento esencialmente biológico*, es decir, a métodos de cultivo convencional y no a una invención técnica<sup>100</sup>.

### 1.2. Objeto del Recurso

De forma más detallada cabría añadir que la empresa Groupe Limagrain Holding<sup>101</sup> presentó el recurso contra la patente núm. EP 1 069 819, porque consideró que violaba el art. 100(a) CPE<sup>102</sup>. Este último dispone que uno de los motivos en los que puede basarse la oposición es que “*el objeto de la patente europea no sea patentable con arreglo a los Artículos 52 al 57*”<sup>103</sup>.

En este sentido, la argumentación de Limagrain se centró principalmente en el art. 53(b) CPE, que establece que no se concederán patentes europeas para “*las variedades vegetales o las razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos de vegetales o animales, no aplicándose esta disposición a los procedimientos microbiológicos ni a los productos obtenidos por dichos procedimientos*”.

---

a) se cruzan la especie salvaje *Brassica oleracea* con las líneas de cultivo de la *Brassica oleracea* y b) se seleccionan híbridos con niveles elevados de 4-methylsulfinybutyl glucosinates o 3-methylsulfinypropyl glucosinates o ambos, elevados mediante las líneas de cultivo inicialmente encontradas en la *Brassica oleracea*.

<sup>98</sup> Op. cit., cfr. Claim 1, page 12, of the Claims, vid. nota 92 de este trabajo. Trad. nuestra al castellano: Método de acuerdo con la reivindicación 1ª, en el que adicionalmente se añaden (en la planta) respectivamente marcadores-RFLP a los alelos SI. Los marcadores RFLP son un método para la diagnosis de genes. Los alelos SI son un tipo de “genes-marcadores”, que sirven para encontrar variedades de brócoli con un contenido alto en glucosinato y aplicarlos en el cultivo.

<sup>99</sup> Op. cit., Claims 9-10, page 12, of the Claims. Trad. nuestra al castellano: Una planta comestible.

<sup>100</sup> Los procedimientos esencialmente biológicos no pueden ser patentados según el Art. 4 de la Directiva y el art. 53(b) del CPE.

<sup>101</sup> Recordamos que la otra empresa que recurre la patente EP 1 069 819 es Syngenta Participations AG. En su escrito ésta centra su argumentación a favor de la revocación de la misma en el art. 54 CPE, pero no aporta ningún argumento nuevo respecto del art. 53(b) CPE.

<sup>102</sup> Groupe Limagrain Holding recurrió la patente también en base al art. 100(b) CPE, sin embargo, en nuestro trabajo no trataremos este artículo, debido a que cae fuera nuestro objeto.

<sup>103</sup> Estos artículos tratan sobre la patentabilidad, concretamente sobre: las invenciones patentables, las excepciones y los requisitos.

La empresa Group Limagrain consideró que la patente EP 1 069 819 de procedimiento estaba excluida de la patentabilidad, porque su objeto era un *procedimiento esencialmente biológico*. El Reglamento del CPE desarrolla el significado de *procedimiento esencialmente biológico* en su regla 23b(5) RCPE<sup>104</sup>. Esta dispone: *A process for the production of plants or animals is essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection.*

De este modo, ambas disposiciones se refieren a que las patentes que tengan por objeto una variedad vegetal o una raza animal están excluidas de patentabilidad, cuando resulten de un *procedimiento esencialmente biológico*, es decir, que consista íntegramente de fenómenos naturales. Podemos observar que esta disposición propone el cruce y la selección, a título de ejemplo de este tipo de procedimientos.

En su recurso, Limagrain hizo referencia al Escrito de Contestación de Plant Bioscience<sup>105</sup> que presentaba dos argumentos que apoyaban la patentabilidad de su procedimiento. El primero de éstos disponía que la regla 23b(5) RCPE define exhaustivamente el concepto *procedimiento esencialmente biológico* y el segundo era que, su procedimiento patentado no podía considerarse como tal debido a los tres niveles de intervención humana que éste presentaba. Concretamente, estos tres niveles eran:

- a. *The use of molecular markers for the selection steps;*
- b. *The use of a non-natural double haploid strain of broccoli as starting material;*
- c. *The crossing of a wild strain of B.villosa or B.drepansis with a broccoli breeding line, unlikely to occur in nature*<sup>106</sup>.

En contraposición, Groupe Limagrain Holding consideró que esta explicación no era válida y mantuvo su objeción, sobre la base de que la regla 23b(5) RCPE no provee una definición exhaustiva del concepto *procedimiento esencialmente biológico*. La empresa opinó que esta regla proporciona una *inicial guideline* (guía inicial) para la interpretación del art. 53(b) CPE, pero no una *exhaustive definition* (definición absoluta).

---

<sup>104</sup> Tras la Revisión del CPE en 2000, se ha ordenado esta disposición en la regla 26(5) RCPE. Sin embargo, en nuestro trabajo utilizaremos la antigua numeración, es decir, la regla 23b(5) RCPE en concordancia con las Decisiones a las que nos vamos a referir, para evitar confusiones.

<sup>105</sup> Tras presentar la solicitud de la patente, se pone en marcha una División de Examen, que se encargará de controlar si el objeto de ésta es susceptible de ser patentado. Después emitirá un informe. Si la decisión es negativa pueden ocurrir dos cosas: 1) que la razón por la que se deniega la patente pueda ser subsanada o 2) que no sea subsanable. En el primer caso, el solicitante podrá redactar un escrito de contestación, en el que corregirá los errores. Después se vuelve a convocar esta División para aceptar la patentabilidad (cfr. art. 96(2) y (3) CPE y regla 71 RCPE).

<sup>106</sup> Decisión nº T 83/05, de 22 de mayo de 2007, de la Cámara Técnica de Recursos 3.3.4 de la OEP, *oral proceedings* del 4 de mayo del 2006, p. 4. Trad. nuestra al castellano: a) El uso de marcadores moleculares para los pasos de selección; b) El uso de una variedad de Brócoli que muestran dobles haploides no naturales como material inicial; y c) El cruce de una variedad salvaje de B. villosa o B. drepansis con una línea de cultivo de brócoli, que es improbable que ocurra en la naturaleza

Para demostrarlo, comparó los diferentes párrafos de la misma regla. En este sentido, la regla 23b(6) RCPE dispone: "*Microbiological process*" means any process involving or performed upon or resulting in microbiological material<sup>107</sup>. Debido a las diferentes redacciones que presentan las reglas 23b(5) y 23b(6) RCPE, Limagrain interpretó que la pretensión del legislador no era dar una definición exhaustiva. Por eso, el concepto *procedimiento microbiológico* se presenta sin entrecomillar y seguido de la palabra *means* (significa), mientras que el concepto de *procedimientos esencialmente biológicos* no<sup>108</sup>.

En resumen, Limagrain argumentó que si la intención del legislador hubiese sido dar una definición exhaustiva de *procedimiento esencialmente biológico* habría utilizado el mismo estilo de redacción que en el resto de párrafos de la regla 23b RCPE. En conclusión, la empresa francesa consideró que el primer argumento de Plant Bioscience sólo sería correcto si la regla 23b(5) RCPE recogiese la siguiente afirmación: "Procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales" *significa* cualquier procedimiento que consiste íntegramente en fenómenos naturales, tales como los del cruce o la selección.

Subsidiariamente Limagrain consideró que en el caso de que la Cámara finalmente considerase que la regla 23b(5) RCPE propone una definición exhaustiva, el procedimiento patentado de la empresa Plant Bioscience seguiría siendo esencialmente biológico y por ello, quedaría excluido de patentabilidad según el art. 53(b) CPE.

Además, Limagrain manifestó que los tres niveles de invención humana, que expuso Plant Bioscience para apoyar su argumentación, no cambiaban el hecho de que el procedimiento patentado consistiese íntegramente en pasos<sup>109</sup> de cruce y selección. Por lo tanto, el uso del marcador molecular RFFL en los pasos de selección (b) y (c) no alteraba la esencia de estos pasos. Del mismo modo, el uso de la doble haploidía en la línea de cultivo en los pasos de cruce no alteraba el hecho de que fuesen pasos de cruce.

A juicio de Limagrain, Plan Bioscience no presentó otro tipo de pasos en las reivindicaciones. Por eso, Limagrain concluyó que el procedimiento patentado consistía íntegramente en fenómenos naturales de cruce y selección. La regla 23b(5) RCPE nombra estos pasos como ejemplos propios de un *procedimiento que consiste íntegramente en fenómenos naturales*, en consecuencia, Limagrain estableció que la inclusión de estos ejemplos en la regla demuestra claramente que el legislador pretendía eliminar cualquier duda a cerca de si el cruce y la selección deben ser considerados fenómenos naturales o no.

---

<sup>107</sup> Regla 23b(6) RCPE. Trad. nuestra al castellano: "Un procedimiento microbiológico", significa cualquier procedimiento que abarca o actúa sobre material microbiológico o que resulte de él.

<sup>108</sup> Encontramos estas características también en las siguientes definiciones: *biotechnological inventions* (regla 23b(2) RCPE), *biotechnological material* (regla 23b(3) RCPE) y *plant variety* (regla 23b(4) RCPE).

<sup>109</sup> A falta de una traducción oficial más precisa, en nuestro trabajo, utilizaremos los términos "paso de procedimiento" o "paso" como "step" (en inglés).

Asimismo, esta empresa declaró que el concepto de “fenómeno natural” a que hace referencia la regla, abarca fenómenos naturales en los que se da cierta intervención humana, que no altera sustancialmente el procedimiento, ya que la selección –como ejemplo de método de cultivo tradicional- a veces requiere la intervención humana para facilitar o acelerar la identificación de la secuencia en el que se encuentra la combinación de las características deseadas, que han surgido por medio de un proceso natural.

Esta interpretación coincide con la opinión del Presidente de la OEP en el contexto del caso G1/98: “*A process for the production of plants was essentially biological if it consisted entirely of natural phenomena, these being understood as including the methods used by conventional plant breeders, such as crossing or selection*”<sup>110</sup>.

Referente al tercer paso de intervención humana<sup>111</sup>, Limagrain entendió que se trataba de un argumento no admisible, pues el propio texto de solicitud presentada EP 1 069 819 confirmaba que estas especies estaban emparentadas<sup>112</sup>. Según Limagrain se trataba de un cruce íntegramente natural, ya que no era necesario el uso de pasos técnicos, y el hecho de que crecieran en zonas separadas no impedía su cruzamiento natural<sup>113</sup>.

En conclusión, Groupe Limagrain Holding manifestó que el procedimiento patentado era de cruce y selección y también un fenómeno natural. Consecuentemente, aunque la regla 23b(5) RCPE se considere una definición exhaustiva como base para la interpretación del art. 53(b) CPE, el procedimiento es esencialmente biológico y por ello, cae dentro de la exclusión de patentabilidad.

Vistas las argumentaciones de las partes, la Cámara Técnica de Recursos 3.3.4 de la OEP<sup>114</sup> decidió en mayo de 2006, que el “Caso Brócoli” debía ser supervisado por la Alta Cámara de Recursos<sup>115</sup>. Éste órgano funciona como órgano judicial superior de la OEP. Concretamente, la Cámara remitió dos cuestiones a la Alta Cámara<sup>116</sup>

---

<sup>110</sup> President of the EPO, G1/98 Facts and Submissions VII. Trad. nuestra al castellano: Un procedimiento para la producción de vegetales es esencialmente biológico si consiste íntegramente en fenómenos naturales, entendiéndose que estos incluyen los métodos utilizados en los cultivos tradicionales, tales como el cruce y la selección.

<sup>111</sup> Vid. pág. 32 de este trabajo: “*The crossing of a wild strain of B.villosa or B.drepanis with a broccoli breeding line, unlikely to occur in nature*”.

<sup>112</sup> Op. cit., cfr., paragraph 15, page 4, of the “Background Art”, vid. nota 106 de este trabajo.

<sup>113</sup> En este sentido, Limagrain compara el argumento de Plant Bioscience: *Patentee’s argument is analogous to saying that crossing between two members of the human species is non-natural if the members in question have to take an aeroplane to meet each other*, p. 7. Op. cit., vid. nota 106 de este trabajo.

<sup>114</sup> En adelante nos referiremos a la Cámara Técnica de Recursos 3.3.4 de la OEP, como la Cámara.

<sup>115</sup> Op. cit., vid. nota 106 de este trabajo.

<sup>116</sup> La remisión a la Alta Cámara de Recursos se basa en el art. 22.1(a) CPE: *La Alta Cámara de Recursos es competente para pronunciarse en cuestiones de derecho que le sean sometidas por la Cámara de Recursos*, y también en el art. 112.1(a) CPE: *A fin de asegurar una aplicación uniforme del derecho o si se plantea una cuestión jurídica de importancia fundamental: La Cámara de Recursos, de oficio o a instancia de una de las partes, podrá elevar en el curso del procedimiento cualquier asunto a la Alta Cámara de Recursos cuando se haga necesaria una resolución a dichos fines. Cuando la Cámara de Recursos rechace la petición, deberá razonar su negativa en la resolución definitiva.*

relativas a cuál es el criterio determinante para que un procedimiento sea esencialmente biológico y no patentable. De forma más precisa, le pregunta:

*- Does a non-microbiological process for the production of plants which contains the steps of crossing and selecting plant escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as further step or as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature?*

*- If question 1 is answered in the negative, what are the relevant criteria for distinguishing non-microbiological plant production processes excluded from patent protection under Article 53(b) EPC from non-excluded ones? In particular, is it relevant where the essence of the claimed invention lies and/or whether the additional feature of a technical nature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level?<sup>117</sup>*

Por este motivo, la patente de brócoli se ha considerado un “*Testfall*”, que va tratar a fondo la cuestión sobre la interpretación del art. 53(b) CPE.

## 2. Debate jurídico

En este apartado atenderemos al contexto jurídico actual en torno al caso brócoli y el cual se insertará en la Decisión G2/98 de la Alta Cámara de la OEP. Nos referimos, en primer lugar, a la Jurisprudencia de los órganos de decisión de la OEP sobre la patentabilidad de la materia viva, en segundo lugar, al art. 53(b) CPE y sus interpretaciones, y, por último, a la Decisión T 83/07 de la Cámara Técnica de Recursos 3.3.4.

### 2.1. Jurisprudencia de la OEP relevante en el “Caso Brócoli”

A continuación, vamos a tratar varias Decisiones que forman Jurisprudencia y son reflejo de la problemática, el contexto y el alcance del caso brócoli. Nos interesa destacar las decisiones siguientes: T 49/83, T 320/87, T 19/90, T 356/93, G 3/95, T 1054/96 y G 1/98.

En primer lugar, en la Decisión T 49/83<sup>118</sup> la Cámara Técnica de Recursos adoptó la definición de variedad vegetal establecida en el Convenio UPOV<sup>119</sup> para la interpretación del art. 53(b) CPE. De este modo, manifestó que las excepciones legales de dicho artículo debían ser interpretadas restrictivamente y, por tanto,

---

<sup>117</sup> Op. cit., p. 48. Vid. nota 106 de este trabajo. Trad. nuestra al castellano:

- ¿Un procedimiento no microbiológico para la producción de plantas que contenga los pasos de selección y cruce escapa de la exclusión del art. 53(b) CPE simplemente porque contiene, como un paso adicional o como parte de uno de los pasos de cruce o selección, una característica adicional de naturaleza técnica?

- Si la cuestión 1 se contesta negativamente, ¿cuáles son los criterios relevantes para la distinción entre procedimientos no microbiológicos para la producción de plantas, excluidos de patentabilidad por el art. 53(b) CPE, de los no excluidos? Particularmente, ¿es relevante la esencia de la invención reivindicada y/o si la característica adicional de naturaleza técnica contribuye de algún modo en la invención reivindicada de manera trivial?

<sup>118</sup> Decisión nº T 49/83 (OJ 1984, 112) de 26 de julio de 1983, de la Cámara Técnica de Recursos 3.3.1 (CIBA-GEIGY/ propagating material).

<sup>119</sup> Vid. nota 40 de este trabajo.

serían patentables en el campo de la botánica las partes de plantas; los cultivos de tejidos, las líneas celulares de plantas y, en general, todo lo no comprendido en la definición de variedad vegetal del UPOV<sup>120</sup>.

El objeto discutido en esta Decisión fueron unas plantas resistentes a componentes químicos agrícolas, como los herbicidas. En las reivindicaciones se hacía mención del material de propagación de todo tipo de plantas cultivadas y variedades vegetales que habían recibido un tratamiento químico determinado, esto es, el de resistencia a los herbicidas. La Cámara mantuvo que el objeto de las reivindicaciones no era una variedad vegetal individual, puesto que la planta se definía por el carácter resultante de dicho tratamiento. Por este motivo, la invención no caía dentro del alcance de la prohibición del art. 53(b) CPE.

En segundo lugar, trataremos la Decisión T 320/87<sup>121</sup> relativa a la producción de plantas híbridas, en la que la Cámara mantuvo que la aplicación de la exclusión del art. 53(b) CPE, *“had to be judged on the basis of the essence of the invention, taking into account the totality of human intervention and its impact on the result achieved”*<sup>122</sup>. También consideró que ésta debía ser interpretada de manera restringida, por eso,

*the necessity for human intervention alone was not a sufficient criterion for its not being “essentially biological”. Human interference might only mean that the process was not a “purely biological” process, without contributing anything beyond a trivial level. It was further not a matter simply of whether such intervention was of a quantitative or qualitative character*<sup>123</sup>.

Por lo tanto, un procedimiento no patentable debe ser, en esencia, biológico. Para determinar esto hay que atender, por una parte, a la totalidad de la intervención humana y, por otra, al impacto de ésta en el resultado obtenido. Esto significa que la simple necesidad de intervención humana no hace que la esencia del procedimiento sea técnica, si no tiene un impacto decisivo en el resultado final.

Concretamente, tal impacto se da en procedimientos que no son esencialmente biológicos, en los que se aprecia una alteración en la esencia, es decir, en las partes que constituyen el procedimiento o en la secuencia determinada de sus pasos (si se trata de un procedimiento *multistep*).

---

<sup>120</sup> Op. cit., *Reasons for the decision*. Vid. nota 106 de este trabajo.

<sup>121</sup> Decisión nº T 320/87 (OJ EPO 1990, 71), de 10 de noviembre de 1988, de la Cámara Técnica de Recursos 3.3.2 (Plantas Híbridas /LUBRIZOL).

<sup>122</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, “Essentially biological processes”, p. 44: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/\\$File/clr\\_2006\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/$File/clr_2006_en.pdf) (pág. consultada: diciembre 2008). Trad. nuestra al castellano: (...) debía ser juzgada sobre la base de la esencia de la invención, teniendo en cuenta la totalidad de la intervención humana y su impacto en el resultado conseguido.

<sup>123</sup> Ibid., trad. nuestra al castellano: La necesidad de intervención humana, en sí, no se considera un criterio suficiente para que el procedimiento no sea “esencialmente biológico”. La intervención humana sólo significa que el procedimiento no es “puramente biológico”, sin que ello influya de manera importante en el mismo.

En este caso la Cámara decidió a favor del titular de la patente (The Lubrizol Corporation), ya que consideró que su procedimiento para la preparación de plantas híbridas presentaba una modificación esencial en comparación con los procedimientos agrícolas de cultivo clásicos. A parte de la eficiencia y el alto rendimiento asociados al producto, la invención mostraba un importante carácter tecnológico, que se observó en el orden peculiar de los pasos del procedimiento: era necesario llevar a cabo la clonación<sup>124</sup> *antes* de realizar el cruce de las plantas<sup>125</sup>.

Si bien la Cámara decidió que la esencia de la invención radicaba en la totalidad de la intervención humana y su influencia en el resultado obtenido, esta no llega a estipular cómo se determina esta esencia. Por eso, hay distintas interpretaciones<sup>126</sup>:

- Planteamiento de la intervención o aportación (*Beitragansatz*): Para esta corriente aquí el concepto “esencialmente” tiene un carácter cuantitativo, similar o análogo a “predominantemente”. Un procedimiento que se compone predominantemente de pasos técnicos podría ser patentado, mientras que un procedimiento que se compone predominantemente de pasos biológicos caería bajo la prohibición. Es decir, lo relevante es la cantidad de pasos de intervención humana y no de la relevancia de esta intervención.
- Planteamiento de la esencia (*Wesenansatz*). Para esta corriente un procedimiento es esencialmente técnico cuando éste *como un todo* cumple con los requisitos de la ciencia técnica. Así, será técnico el procedimiento que pueda considerarse fruto de una investigación técnica. De lo contrario, su esencia será “natural” o biológica.

La intención del legislador parece estar orientada al segundo planteamiento: la esencia de la invención<sup>127</sup>. Por lo tanto, esta interpretación manifiesta que la introducción de una característica técnica por sí sola no cambia la esencia del procedimiento.

Siguiendo con la Jurisprudencia, también es importante la Decisión T 19/90<sup>128</sup> sobre el caso del Oncorotón de Harvard. En ella la Cámara mantuvo que la excepción a la patentabilidad prevista en el art. 53(b) CPE relativa a las razas animales se aplica a determinadas categorías de animales, pero no a los animales en sí. Así pues, la Cámara consideró que las veces que la ley recogía “animales” y no “razas de animales”, el legislador era consciente de la diferencia entre ambas expresiones y sólo quiso excluir la patentabilidad de las razas animales.

---

<sup>124</sup> Ciertamente, la clonación no es un paso que pueda asignarse a las técnicas clásicas de cultivo.

<sup>125</sup> *Ibidem.*, *Reasons for the decision*, párrafos 8, 9 y 10.

<sup>126</sup> Amicus Curiae der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht gemäß Artikel 11b der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer Az: G 2/07 (T 83/05 [EP-B1 1 069 819] - Technische Beschwerdekammer), pág. 18: [http://www.grur.de/cms/upload/pdf/stellungnahmen/2007/2007-12-21\\_Amicus\\_Curiae\\_Artikel\\_53bEPUE .pdf](http://www.grur.de/cms/upload/pdf/stellungnahmen/2007/2007-12-21_Amicus_Curiae_Artikel_53bEPUE.pdf) (pág. consultada: enero 2009).

<sup>127</sup> *Ibidem.*, págs. 18-19.

<sup>128</sup> Decisión nº T 19/90 (OJ EPO 1990, 476), de 3 de octubre de 1990, de la Cámara Técnica de Recursos 3.3.2 (Onco-Ratón/ HARVARD).

Además, la Cámara decidió que el oncoratón resultaba de un procedimiento esencialmente técnico, porque el “oncogen” se insertaba por medios técnicos dentro de un vector, el cual se micro-inyectaba en un estadio embrionario temprano del ratón. Por lo tanto, el resultado dependía de un paso absolutamente técnico en el que la intervención humana era esencial para la consecución del mismo. En definitiva, esta decisión daba vía libre a la patentabilidad de animales genéticamente modificados, es decir a animales transgénicos.

Otra Decisión que debemos mencionar es la T 356/93<sup>129</sup> que concernía al procedimiento para la producción de vegetales de la empresa belga Plant Genetic Systems (PGS). Concretamente, este procedimiento comprendía la transformación de células o tejidos vegetales con un ADN recombinante que contenía un ADN heterológico; la regeneración de los vegetales o la reproducción del material de las células o tejidos vegetales transformados y opcionalmente, la duplicación biológica de los vegetales o de la reproducción material. En definitiva, el procedimiento trataba de la modificación genética de vegetales para hacerlas resistentes a los herbicidas.

La Cámara consideró que el paso en el que se llevaba a cabo la “modificación genética” –esto es, en el que se transformaban las células o tejidos vegetales con ADN recombinante- era un paso técnico esencial que tenía un impacto decisivo en el resultado final. Por ello, concluyó que el procedimiento patentado para producir vegetales *entendido como un todo* no podía ser esencialmente biológico.

Además, la Cámara llegó a la segunda conclusión de que una reivindicación que defina una planta genéticamente modificada, que presente una característica genética que sea estable y distinta, no era permisible bajo el art. 53(b) CPE. La modificación genética transformaba la planta modificada en una “variedad vegetal” en el sentido del UPOV<sup>130</sup> y, por lo tanto, no se podía patentar.

Otro caso es la Decisión G3/95 de la Alta Cámara de Recursos<sup>131</sup>, que trataba la posible contradicción entre las Decisiones T 19/90 y T 49/83, por una parte, y por otra, la Decisión T 356/93. El Presidente de la OEP remitió una cuestión de derecho a la Alta Cámara de Recursos, ya que consideró que la Decisión T 356/93 estaba en contradicción con las Decisiones T 49/83 y T 19/90.

La Alta Cámara de Recursos llegó a la conclusión de que

*there is no conflict between this finding and what was decided in decisions T 49/83 and T 19/90, because neither of decisions T 49/83 and T 19/90 were concerned with the point of law which was decided in decision T 356/93. In other words, two boards of appeal have not given different (ie conflicting) decisions on the question of law which the President has referred to the Enlarged Board of Appeal, as required by Article 112(1)(b) EPC<sup>132</sup>.*

<sup>129</sup> Decisión nº T 356/93 (OJ EPO 1995, 545), de 21 de febrero de 1995, de la Cámara Técnica de Recursos 3.3.4 (Greenpeace/Plant Genetic Systems).

<sup>130</sup> El concepto de variedad vegetal del UPOV fue adoptado por la Jurisprudencia de los órganos de decisión de la OEP, concretamente en la Decisión T 49/83. Vid. pág. 20 de este trabajo.

<sup>131</sup> Decisión nº G 3/95 (OJ 1996,169), de 27 de noviembre de 1995, de de la Alta Cámara de Recursos.

<sup>132</sup> *Ibíd.* *Reasons for the opinion*, point 8. Trad. nuestra al castellano: no hay conflicto entre esta conclusión (refiriéndose a la T 356/93) y lo que se decidió en las decisiones T 49/83 y T 19/90,

Para una mejor comprensión de la Decisión G3/95, conviene recordar siquiera sea brevemente, el contenido de las decisiones:

- 1) Decisión T 49/83: El objeto de la patente era el tratamiento químico de material propagatorio de vegetales para hacerlos resistentes a agentes químicos agrícolas, como los herbicidas. La Cámara Técnica admitió la patente, sobre el argumento de que *“that Article 53(b) EPC was intended only to exclude new individual plant varieties from patentability”*<sup>133</sup>. Por lo tanto, aunque las reivindicaciones tratan sobre variedades vegetales, el objeto en sí, no era una variedad individual<sup>134</sup>.

En este sentido, la Cámara mantuvo que, *“Article 53(b) EPC was only applicable to claims which defined new individual plant varieties which were distinguishable from other varieties, the breeding of which could be protected under the UPOV Convention”*<sup>135</sup>. Lo que significa, que el art. 53(b) CPE se refiere a variedades vegetales que pueden reproducirse “naturalmente” (en el sentido de autorreproducirse).

- 2) Decisión T 19/90: La Cámara decidió que la División de Examen debía examinar si el objeto de la patente era una “raza animal”, ya que el art. 53(b) CPE no prohíbe la patentabilidad de “animales”, sino sólo de “razas animales”.
- 3) Decisión T 356/93: La invención fue descrita, como *“the genes of a plant are modified in a particular way so as to make the plant resistant to a herbicide”*<sup>136</sup>. La reivindicación 21 describía:

*“Plant, non biologically transformed, which possesses, stably integrated in the genome of its cells, a foreign DNA nucleotide sequence encoding a protein having a non-variety-specific enzymatic activity capable of neutralizing or inactivating a glutamine synthetase inhibitor under the control of a promoter recognized by the polymerases of said cells.”*

La Cámara adoptó su decisión en base a esta reivindicación. En este sentido, mantuvo que el objeto de esta Decisión difería absolutamente del objeto de las Decisiones T 49/83 y T 320/87, ya que la T 356/93 trataba de vegetales modificados genéticamente, cuyas características se mantenían estables y se transmitían de manera estable en las generaciones sucesivas.

---

porque ninguna de estas decisiones se consideró bajo la misma cuestión de derecho de la decisión T 356/93.

<sup>133</sup> Op. cit., point III, *Summary of the Procedure*.

<sup>134</sup> Por variedad individual entendemos, la especie de un vegetal. Así, a título de ejemplo, Ditta, Sieglinde, Hermes y Linda son variedades de la patata.

<sup>135</sup> Op. cit., point II, *Reasons for the opinion*. Trad. nuestra al castellano: El art. 53(b) CPE, sólo era aplicable para los casos en los que las reivindicaciones definían una nueva variedad vegetal individual que se podía distinguir de otras plantas y cuyo cultivo podía ser protegido bajo el Convenio UPOV.

<sup>136</sup> Op. cit., point V, *Summary of the procedure*. Trad. nuestra al castellano: *Los genes* de un vegetal se modifican de una manera determinada para que la variedad sea resistente al herbicida.

De esto se desprende que la Decisión T 49/83 se manifestaba en torno a una manera determinada de tratar químicamente el material propagatorio (por ejemplo, las semillas) de ciertas variedades. La característica que resultaba de este tratamiento (la resistencia al herbicida) no se transmitía a las generaciones siguientes<sup>137</sup>. Por este motivo, no cumplía con los requisitos del Convenio UPOV y, por este motivo, la Cámara decidió que podía ser patentable. A su vez, la Decisión T 19/90 no presentaba mayor complejidad, porque trataba del concepto de “raza animal”.

Sin embargo, la decisión T 356/93 presentaba un caso muy distinto. En esta la invención trataba de modificar genéticamente un vegetal, es decir transformar su genoma mediante la inserción de una secuencia de ADN específica. Este proceso daba lugar a un vegetal que podía reproducirse por sí solo y transmitía la característica “insertada” a sus descendientes. Por este motivo, el vegetal cumplía con los requisitos de una “variedad vegetal” del Convenio UPOV y, por eso, no podía ser patentado<sup>138</sup>.

Al margen de las anteriores, existen otras Decisiones que son absolutamente relevantes para nuestro estudio y que a buen seguro serán tenidas en cuenta por la Alta Cámara de Recursos de la OEP a la hora de decidir sobre el “Caso Brócoli”. Nos referimos a las Decisiones T 1054/96 y G 1/98.

Respecto de la Decisión T 1054/96<sup>139</sup> la Cámara remitió varias cuestiones de derecho relativas a la interpretación del art. 53(b) CPE a la Alta Cámara de Recursos. Una de estas cuestiones se refiere a cómo interpretar el concepto *procedimiento esencialmente biológico para la producción de vegetales o animales*.

En la decisión la Cámara identificó tres enfoques, de los cuales debía determinar el *value judgement* (enfoque válido):

- El primero determinaba que la introducción de un paso de naturaleza esencialmente biológica en un procedimiento patentado no era permisible.
- El segundo enfoque fue el mismo adoptado en la Decisión T 320/87<sup>140</sup>.
- El tercer enfoque disponía que,

---

<sup>137</sup> Por el contrario, para que el vegetal tuviese esa característica, debía tratarse químicamente la semilla.

<sup>138</sup> En realidad, la cámara mantuvo que: claim 21 was therefore "only allowable, if the exception to patentability under Article 53(b) EPC, first half-sentence, concerning plant varieties does not apply, because the subject-matter of this claim is to be regarded as the product of a microbiological process", Op. cit., cfr. point 2 paragraph 4, *Reasons for the opinion*. Esto significa que, se patentará el procedimiento si es microbiológico, sin importar las consecuencias: que se patente una variedad vegetal.

Trad. nuestra al castellano: la reivindicación 21 sólo podía ser permitida si la excepción a la patentabilidad del art. 53(b) CPE, no podía ser aplicada, porque el objeto de la reivindicación tuviese que considerarse el producto de un proceso microbiológico.

<sup>139</sup> Decisión nº T 1064/96 (OJ EPO 1998, 511), de 13 de octubre de 1997, de la Cámara Técnica de Recursos de la OEP (Transgenic Plants/NOVARTIS AG).

<sup>140</sup> Vid. esencia de la invención, pág. 37 de este trabajo.

*Yet another approach would require, for a process for the production of plants to escape the prohibition of Article 53(b) EPC with regard to essentially biological processes, at least one clearly identified "non-biological" process step but allow any number of additional "essentially biological steps" which would be carried into allowability by the "non-biological" process step*<sup>141</sup>.

Esto quiere decir, un procedimiento será patentable si contiene un paso técnico de carácter preeminente y esencial, aunque se den en el mismo otros pasos biológicos (de carácter accesorio).

La última de las Decisiones a las que hacíamos mención es la G 1/98<sup>142</sup> en la que la Alta Cámara de Recursos, en relación con los tres enfoques interpretativos, afirmó lo siguiente<sup>143</sup>:

- En primer lugar, sólo los procesos que comprenden exclusivamente pasos no biológicos pueden ser considerados "esencialmente no biológicos".
- En segundo lugar, la Decisión T 320/87 sostuvo que hay que atender a la esencia de la invención teniendo en cuenta la "totalidad" de la intervención humana y su impacto en el resultado conseguido. En consecuencia, un procedimiento que contenga por lo menos un paso técnico esencial, que no puede ser llevado a cabo sin la intervención humana y que tiene un impacto decisivo en el resultado final, no cae bajo la exclusión del art. 53(b) CPE.
- Por último, el enfoque adoptado en el art. 2 (2) de la Directiva<sup>144</sup> requiere al menos un paso que sea no biológico y claramente identificable como tal para no caer dentro de la prohibición del art. 53(b) CPE<sup>145</sup>.

No obstante, la Alta Cámara no llegó a interpretar el art. 53(b) CPE, ya que el solicitante de la patente realizó enmiendas a su escrito para modificar las reivindicaciones que trataban sobre los métodos del procedimiento. Por ello, esta Cámara consideró que carecía de base fáctica para poder decidir sobre la cuestión.

En conclusión, la Decisión no estableció una línea interpretativa de la prohibición del art. 53(b) CPE, sino que se limita a repetir la Jurisprudencia de la Decisión T 49/83<sup>146</sup>:

---

<sup>141</sup> Op. cit., point 29, *Reasons for the Decision*. Trad. nuestra al castellano: para escapar de la prohibición del art. 53(b) CPE, era necesario identificar al menos un paso no biológico, permitiendo otros pasos biológicos adicionales, que serían permisibles debido a la presencia del paso "no biológico".

<sup>142</sup> Decisión G 1/98 (OJ EPO 2000, 111), de 20 de diciembre de 1990, de la Alta Cámara de Recursos de la OEP (Transgenic Plants/NOVARTIS AG).

<sup>143</sup> Además, en esta Decisión, la Alta Cámara de Recursos de la OEP contestó a las cuestiones de derecho remitidas por la Cámara Técnica en la Decisión T 1064/96.

<sup>144</sup> Vid. nota 27 de este trabajo.

<sup>145</sup> Op. cit., p. 5, *Claims for essentially biological processes*.

<sup>146</sup> Vid. nota 117 de este trabajo. Aunque las reivindicaciones trataban sobre variedades vegetales, el objeto de la patente no era una variedad vegetal individual.

*a patent is "in respect of plant varieties" and shall not be granted if the claimed subject-matter is directed to plant varieties. In the absence of the identification of a specific plant variety in a product claim, the subject-matter of the claimed invention is not directed to a plant variety or varieties within the meaning of Article 53(b) EPC. This is why it is, contrary to the conclusions of the referring Board, in agreement with the rules of logic that a patent shall not be granted for a single plant variety but can be granted if varieties may fall within the scope of its claims*<sup>147</sup>.

Hay autores que ven en esta evolución una clara tendencia aperturista adoptada por la Oficina Europea de Patentes, que destaca por la *"corriente interpretativa que contempla con una orientación más bien restrictiva las prohibiciones o exclusiones a la patentabilidad"*<sup>148</sup>.

## *2.2. El artículo 53(b) del Convenio de la Patente Europea*

La polémica en torno al "Caso Brócoli", que es el objeto principal de este trabajo, se ha centrado en la interpretación del art. 53(b) CPE, concretamente, en la determinación del concepto "procedimiento esencialmente biológico". Sin duda, conocer los antecedentes históricos de esta disposición puede ayudar a conocer el significado de dicho concepto. Por este motivo, es importante tratar el art. 2(b) del SPC.

A principios de 1960, el texto del CPE transcurría en paralelo al del Convenio de Estrasburgo (SPC)<sup>149</sup>, por eso, muchas de las disposiciones de éste fueron transferidas al CPE. Precisamente, la redacción del art. 53(b) CPE es prácticamente idéntica a la del art. 2(b) SPC<sup>150</sup>.

La única diferencia entre ambos es que, mientras el art. 53(b) CPE excluye de patentabilidad a las variedades vegetales, el art. 2(2) SPC estipulaba que *"(...) the contracting States shall not be bound to provide for the grant of patents, in respect of*

---

<sup>147</sup> Op. cit., p. 31, point 3.10, vid. nota 141 de este trabajo. Trad. nuestra al castellano: Ante la ausencia de identificación de una variedad vegetal específica en la reivindicación del producto [en el texto de solicitud de la patente], el objeto de la invención reivindicada no está dirigido a una variedad vegetal o variedades vegetales según el art. 53(b) CPE. Por eso una patente no debería ser otorgada individualmente a una variedad vegetal, pero puede serlo si las variedades caen dentro del ámbito de las reivindicaciones. La conclusión de la Cámara está basada en la premisa de que la reivindicación tiene que ser necesariamente "respecto de" cierto sujeto para que este quede comprendido.

<sup>148</sup> Vid. por todos, Iglesias Prada, Juan Luis: *La protección jurídica de los descubrimientos genéticos y el proyecto del genoma humano*, Ed. Civitas, 1995, pág. 37. Dicho autor explica que, ante la necesidad de adaptar la normativa a las nuevas necesidades que devienen del progreso en la industria bioquímica, la OEP ha venido *forzando la letra del Convenio sirviéndose para ello de una doble vía de interpretación: de un lado, la publicación periódica de las "Directrices para el Examen ante la OEP", y de otro, los pronunciamientos emitidos por medio de las resoluciones de sus Cámaras de Recursos*. Este movimiento aperturista ha facilitado que se permita también la descripción de invenciones de modo funcional; así, en la Decisión T 292/85 se pudo concluir que la invención *se entenderá descrita de manera suficiente que permita a un técnico en la materia ejecutar la invención, de tal manera que no es necesario que la descripción contenga indicaciones particulares sobre el modo de obtener las variantes posibles de un elemento cubiertas por la definición funcional*.

<sup>149</sup> Convenio de Estrasburgo, de 27 de noviembre de 1963, sobre la unificación de ciertos elementos del Derecho de patentes de invención. En adelante, SPC.

<sup>150</sup> Op. cit., cfr. punto 38, vid. nota 106 de este trabajo.

*new plant or animal species or of purely biological, horticultural or agricultural (agronomic) processes*<sup>151</sup>.

En otras palabras, el CPE ha optado por una determinación, mientras el SPC dejaba la solución “abierta” a los legisladores nacionales<sup>152</sup>. Como consecuencia, el derecho del obtentor, a nivel europeo, no era permisible y, a nivel nacional, difería entre los distintos países. Tomar en consideración la situación específica de cada Estado habría sido contrario al Principio de uniformidad del art. 118 CPE. Por esta razón, el CPE optó por excluir la patente respecto de variedades vegetales<sup>153</sup>.

Tras la reunión del Comité que tuvo lugar del 7 al 10 de noviembre de 1961, el art. 2(b) SPC fue enmendado, eliminándose los términos *horticultural* y *agricultural* y sustituyendo el resto de la frase *purely biological processes* por *procesos esencialmente biológicos para la producción de variedades vegetales y razas animales*.

No obstante, el desarrollo de ambas disposiciones transcurrió en un afanoso intento por diferenciar los procedimientos patentables de aquellos prohibidos<sup>154</sup>. En este sentido, los borradores del CPE reflejaban la voluntad de permitir la patentabilidad de “*processes which, while being applicable to plants, are of a technical nature, e.g. processes for producing new plants by irradiation of plants themselves or of the seed with isotopes*”<sup>155</sup>.

---

<sup>151</sup> Op. cit., p. 28, point 40, vid. nota 106 de este trabajo. Trad. nuestra al castellano: Los estados contratantes no deben estar obligados a proporcionar patentes respecto a variedades de plantas.

<sup>152</sup> Con ello, el SPC pretende solventar el dilema al que se enfrentaba el legislador. Por una parte, los Estados contratantes del SPC estaban obligados a otorgar patentes para cualquier invención susceptible de aplicación industrial, que sean nuevas y tengan actividad inventiva, por el art. 1 SPC. Por el otra, los miembros del Convenio UPOV amparados por el art. 2(1) del UPOV de 1961, podían reconocer el derecho del obtentor. Para ello debían conceder un derecho especial para los obtentores o una patente; sin embargo, no estaba permitido ofrecer una doble protección o protección simultánea para un mismo género botánico o especie (“*Each member State of the Union may recognise the right of the breeder provided for in this Convention by the grant either of a special title of protection or of a patent. Nevertheless, a member State of the Union whose national law admits of protection under both these forms may provide only one of them for one and the same botanical genus or species*”).

<sup>153</sup> Mousseron, Jean-Marc: *Traité des Brevets*, Paris 1984, párrafo 429, pag. 450.

<sup>154</sup> Las fases de este desarrollo que nos parecen más interesantes son las siguientes:

a) El art. 12 de la Convención del primer borrador del grupo de trabajo de la CEE de 14 de marzo de 1961 en sus apartados más relevantes establecía: *European patents shall not be granted in respect of: [1. ...] 2. Inventions relating to production of or a process for producing a new plant variety or a new animal species. This provision shall not apply to processes of a technical nature. [3. ...].*

b) Más tarde, fue moderada mediante la siguiente explicación: *Even if protection of new plant varieties and processes for producing new plants is excluded under European patent law, European patents will still have to be granted for processes which, while being applicable to plants, are of a technical nature, e.g. processes for producing new plants by irradiation of plants themselves or of the seed with isotopes.*

c) En sentido parecido el art. 2 del primer Borrador del Consejo Europeo disponía: *The words “susceptible of industrial application” shall be understood in the widest sense*. Además establecía que los Estados Contratantes no debían estar obligados a proveer la concesión de patente, respecto de las nuevas variedades vegetales o razas animales o de lo procesos puramente biológicos.

<sup>155</sup> *Ibid.*, Trad. nuestra al castellano: Las patentes europeas, tendrán que ser concedidas a procesos que, aún estando orientados a variedades vegetales, son de naturaleza técnica, como por ejemplo, los procesos para la producción de nuevas plantas por irradiación de las mismas o de sus semillas con isotopos.

La explicación a tal cambio aparece recogida en el Memorandum del Secretariado del Comité que determinaba:

*The processes for the "production of plants or animals" referred to in the new text include those which may produce known varieties as well as those which may produce new ones, it being understood that only new varieties can eventually qualify for protection in themselves. Selection or hybridisation of existing varieties may be mentioned as examples of such processes (in the vegetable kingdom). The new text specifies that the processes which may be ineligible for patents are essentially (and not longer purely) biological. It was evident that the exclusion should be extended to cover processes which were fundamentally of this type even if, as a secondary feature, "technical" devices were involved (use of a particular type of instrument in a grafting process, or of a special greenhouse in growing a plant), it being understood that such technical devices may perfectly well be patented themselves, but not the biological process in which they are used<sup>156</sup>.*

Por lo tanto, el cambio del término "puramente" a "esencialmente" ha significado que un procedimiento, en el cual tiene lugar un paso técnico de carácter secundario o accesorio, pero no principal<sup>157</sup>, es esencialmente biológico y no puede ser patentado.

Esta conclusión se reflejó en el art. 2(b) SPC y más tarde en el art. 53(b) CPE, aunque en éste último se incorporó otra modificación: la exclusión de la prohibición de los procedimientos microbiológicos y los productos derivados de éstos.

En definitiva, si atendemos al texto de los *Travaux Préparatoires*, ambos Convenios revelan,

- que el término "biológico" es opuesto al de "técnica",
- que de manera expresa se decidió adoptar "esencialmente" en vez de "puramente" y
- que los procedimientos de cultivo de vegetales basados en la selección e hibridación caían bajo la prohibición, aún cuando el procedimiento incluyese el uso de instrumentos técnicos "en un segundo plano"<sup>158</sup>.

Al mismo tiempo, los antecedentes históricos reflejan por una parte, el intento de proteger el desarrollo biológico por medio del sistema de derechos del obtentor<sup>159</sup> y,

---

<sup>156</sup> Op. cit., p. 29, vid. nota 106 de este trabajo. Trad. nuestra al castellano: Los procesos para la "producción de plantas o animales" a los que se refiere el nuevo texto incluye tanto procesos que producen variedades conocidas así como los que producen nuevas variedades, entendiéndose con ello que sólo las nuevas variedades cumplen los requisitos para la protección en sí mismas. La selección o hibridación de variedades existentes deben ser mencionados como ejemplos para tales procesos. El nuevo texto especifica que los procesos que no pueden ser patentados son esencialmente (y no más puramente) biológicos. Es evidente que la exclusión debe ser extendida a los procesos que sean fundamentalmente de este tipo aún cuando, sean utilizados instrumentos técnicos en *segundo plano*, entendiéndose que estos instrumentos técnicos pueden perfectamente patentarse, pero no el proceso biológico en el que se usan.

<sup>157</sup> Por principal se entiende que tiene un impacto decisivo en el resultado final. Vid. esencia de la invención, pág. 37 de este trabajo.

<sup>158</sup> Op. cit., cfr. p. 30, vid. nota 106 de este trabajo.

por otra, de mantener las invenciones técnicas relacionadas con vegetales dentro del sistema de patentes.

Ahora bien, tras analizar el origen del art. 53(b) CPE, debemos atender a la norma vigente que lo desarrolla en el RCPE. De acuerdo con el art. 33.1(c) CPE<sup>160</sup>, el Consejo Administrativo de la OEP es el órgano competente que decide sobre las reglas del RCPE. En suma, a la hora de interpretar el art. 53(b) CPE, las Cámaras de Recursos de la OEP van a valorar la regla 23b(5) RCPE.

El 16 de junio de 1999<sup>161</sup> el Consejo de Administración de la OEP<sup>162</sup> decidió introducir un nuevo Capítulo VI en el RCPE para adoptar el art. 2(2) de la Directiva al CPE. Este es el origen de dicha regla y en la “Notice” de la OEP de 1 de julio de 1999<sup>163</sup>, se explica la razón del cambio de la misma:

*Rule 23b(5) in keeping with Article 2(2) of the Directive specifies more precisely when a process for the production of plants or animal is “essentially biological”. This in particular gives a more specific meaning to Article 53(b) EPC and establishes that only production processes based entirely on natural phenomena are excluded from patenting. Although the EPO boards of appeal have hitherto not given an explicit decision to that effect (see T 320/87, T 19/90, T 356/93), the interpretation developed by the boards falls within the framework of the definition given in the new rule<sup>164</sup>.*

Por lo tanto, el Consejo de Administración de la OEP, ha adoptado la Directiva para la interpretación de lo que es un *procedimiento esencialmente biológico*. Además, establece que la línea de argumentación es la seguida por las cámaras de recursos de la OEP. En este sentido, trataremos a continuación la decisión de la Cámara Técnica de Recursos en el caso brócoli.

---

<sup>159</sup> Pfanner, Klaus: *Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats*, GRUR Int. 1962, párrafo 545, pag. 548.

<sup>160</sup> Art. 33.1(c) CPE; Competence of the Administrative Council in certain cases: The Administrative Council shall be competent to amend the Implementing Regulations.

<sup>161</sup> El 16 de junio de 1999 fue implementada la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 sobre la protección de las invenciones biotecnológicas por decisión del Consejo Administrativo de la OEP, entrada en vigor el 1 de septiembre de 1999.

<sup>162</sup> El propósito de esta decisión del Consejo de Administración fue la armonización del derecho de patentes europeo con la nueva Directiva 98/44/CE, la cual, de acuerdo con la regla 23b(1) RCPE, la Directiva será utilizada como fuente suplementaria para la interpretación de las disposiciones del Convenio. Hay que mencionar que la redacción de la regla 23b(5) RCPE es idéntica al art. 2(2) de la Directiva.

<sup>163</sup> Relativa a la Enmienda del Reglamento de Implementación del CPE (OJ EPO 1999, 573, punto 19).

<sup>164</sup> Op. cit., point 50, p. 34, vid. nota 106 de este trabajo. Trad. nuestra al castellano: La regla 23b(5) RCPE, de conformidad con el art. 2(2) de la Directiva, especifica, de manera más precisa, cuándo un proceso para la producción de vegetales o animales es “esencialmente biológico”. Esto da un significado más definido al art. 53(b) CPE y establece que sólo están excluidos de patentabilidad los procedimientos de producción basados íntegramente en fenómenos naturales. Aunque las Cámaras de Recursos de la OEP hasta la fecha no han dado una decisión explícita de este efecto (Vid. Decisiones T 320/87, T 19/90, T 356/93 notas 119, 126 y 127 de este trabajo respectivamente), la interpretación desarrollada por las Cámaras cae dentro del marco de la definición dada en la nueva regla.

### 3. La Decisión T 83/05 de la Cámara Técnica de Recursos

Si hasta ahora hemos contemplado las Decisiones más relevantes, y los fundamentos legales que se consideran esenciales para la futura resolución del “Caso Brócoli”, entendemos oportuno abordar el contenido, el objeto de la Decisión T 83/05 (a equivalencia de la Primera Instancia del proceso español). Esta Decisión gira en torno a la cuestión de lo que es un “procedimiento esencialmente biológico” y los enfoques correctos para su determinación.

#### 3.1. Fundamentos de derecho de la Decisión T 83/05

La Cámara Técnica de Recursos de la OEP manifestó en su Decisión T 83/05<sup>165</sup>, que la redacción del art. 2(2) de la Directiva y la regla 23b(5) RCPE son un tanto difícil de comprender. Por una parte, estas disposiciones sólo consideran como procedimientos *esencialmente* biológicos para la producción de vegetales aquéllos que consisten *íntegramente* en fenómenos naturales. Por la otra, el cruce y la selección son métodos citados para ejemplificar lo que es un fenómeno natural. En su opinión, “*this appears to be self-contradictory to some extent since the systematic crossing and selection as carried out in traditional plant breeding would not occur in nature without the intervention of man*”<sup>166</sup>.

A pesar de estas ambigüedades, la Cámara insistió en la importancia del adverbio “*íntegramente*” en el texto de la regla 23b(5) RCPE. Por eso, consideró que debe hacerse una interpretación restrictiva de la exclusión contenida en el art. 53(b) CPE. En este sentido, interpretó que la regla 23b(5) RCPE viene a decir que “*a process which, apart from “natural fenomenal” (which appear to cover crossing and selection by way of a legal fiction), contains an additional feature of a technical nature would be outsider the ambit of the process exclusion*”<sup>167</sup>.

Sin embargo, en la Decisión T 1054/96<sup>168</sup> se apuntó que éste no había sido el enfoque adoptado por las Cámaras de Recursos antes de la adopción del la regla 23b(5) RCPE<sup>169</sup>.

No obstante, un paso “técnico”, que no tiene influencia en la esencia de un procedimiento –en sí “no técnico”–, puede ser apreciado como una característica separable (*abtrennbares Merkmal*). En consecuencia, quedaría fuera del examen de

---

<sup>165</sup> Op. cit., vid. nota 106 de este trabajo.

<sup>166</sup> Op. cit., page 36-37, point 53, vid. nota 106 de este trabajo. Trad. nuestra al castellano: Esto parece ser contradictorio, ya que el cruce y la selección, tal y como se llevan a cabo en los procesos de cultivo tradicionales no ocurrirían en la naturaleza, sin la intervención del hombre.

<sup>167</sup> Op. cit., page 37, point. 54, vid. nota 106 de este trabajo. Trad. nuestra al castellano: Que un procedimiento que, a parte de los “fenómenos naturales”, contiene un rasgo de naturaleza técnica, caería fuera del ámbito de la exclusión.

<sup>168</sup> Vid. nota 139 de este trabajo.

<sup>169</sup> *Ibid.* cfr. point 54 (vid. nota 137 de este trabajo). Como establece la Decisión T 1054/96, este no es el enfoque que las Cámaras de Recursos solían adoptar antes de la introducción de la regla 23b(5) RCPE. Por eso, la presente Cámara manifestó: “*The board thus finds it difficult to concur with the statement contained in the EPO’s Notice cited above (point 50), according to which the interpretation developed by the boards falls within the framework of the definition given in the new rule*”.

patentabilidad. Al aislar el paso técnico del conjunto de pasos, los que restan son un conjunto de pasos puramente no técnicos e íntegramente compuestos por fenómenos naturales.

Esto es lo que sucede cuando a un procedimiento no técnico, se le introduce un paso técnico, que no influye decisivamente sobre el resultado del procedimiento<sup>170</sup>. De ello podría deducirse que un procedimiento no deja de ser biológico por la simple introducción de un paso técnico<sup>171</sup>.

Además, la Cámara cuando analizó los argumentos de Limagrain relacionados con la regla 23b(5) RCPE, afirmó que

*While the board accepts that there is a difference in the wording used for Rule 23b(5) on the one hand and that used for Rule 23b(3), (4) and (6) on the other hand, it does not agree with the conclusion of appellant II [Limagrain]. In the light of: (i) the context of paragraph (5) within Rule 23b EPC; (ii) the wording of recital (33) Biotech Directive which reads: "Whereas it is **necessary to define** for the purposes of this Directive when a process for the breeding of plants and animals is essentially biological" (emphasis added); and (iii) the legislative history (above point 52), the board considers that Rule 23b(5) EPC was meant to be a full definition<sup>172</sup>.*

Por lo tanto, la Cámara decidió no adoptar la argumentación de Limagrain en torno a que la regla no aporta una definición exhaustiva de lo que se entiende por un *procedimiento esencialmente biológico*.

Asimismo, y tal y como enunciamos, esta Decisión analizó los tres enfoques sobre cómo debe aplicarse la regla 23b(5) RCPE y también propone el más correcto para el "Caso Brócoli".

- 1) La primera línea argumental que presentó la Cámara estaba basada en el art. 164(2) CPE y es la que consideraba más importante. Según este artículo las disposiciones del Convenio prevalecen sobre las disposiciones del Reglamento (RCPE)<sup>173</sup> en caso de conflicto (Principio de Prioridad). Por lo tanto, si el enfoque adoptado por las Cámaras de Recursos antes de la introducción de la regla 23b(5) RCPE reflejaba el verdadero significado de la exclusión del art. 53(b) CPE, será difícil que una regla lo cambie.

---

<sup>170</sup> Vid. nota 137 de este trabajo.

<sup>171</sup> Cabe recordar que estas afirmaciones proceden de la Jurisprudencia de la Decisión T 320/87. Vid. pág. 36 de este trabajo.

<sup>172</sup> Op. cit., p. 38 point 55, vid. nota 106 de este trabajo. Trad. nuestra al castellano: Hasta que la Cámara acepte que hay una diferencia en la redacción de la regla 23b(5) RCPE y la de las demás (3), (4) y (6), esta no estará de acuerdo con el apelante OII [Limagrain], debido a: (i) el contexto del párrafo (5) dentro de la regla 23b RCPE, (ii) la redacción del Considerando (33) de la Directiva que dice: "Considerando que es necesario definir, a efectos de la presente Directiva, cuándo es esencialmente biológico un procedimiento de obtención de vegetales o animales" y (iii) la historia legislativa, la presente Cámara considera que la regla 23b(5) RCPE fue redactada con la intención de proporcionar una definición completa [de procedimientos esencialmente biológicos]

<sup>173</sup> Vid. nota 23 de este trabajo.

Esta idea se encuentra también en la Decisión T 39/93<sup>174</sup>. Esta mantuvo que, teniendo en cuenta el art. 164(2) CPE, el significado de un artículo del CPE, que ha sido interpretado por la Alta Cámara, no puede ser modificado por una regla nueva, que aporta un significado distinto. Por lo tanto para no violar el art. 164(2) CPE, el significado que aporta la regla no debe tenerse en cuenta<sup>175</sup>.

- 2) En la segunda línea argumental, la Cámara versó sobre el alcance de la competencia que tiene el Consejo de Administración de la OEP para enmendar el Reglamento<sup>176</sup>. Pues, de acuerdo con el art. 33(1) CPE, su competencia está limitada a temas centrales de derecho sustantivo de patente<sup>177</sup>. Por lo tanto, la introducción de disposiciones que tratan sobre los límites del objeto patentable queda fuera de su competencia<sup>178</sup>.
- 3) La tercera línea argumental se basaba en la aplicación *in tempore* de la regla 23b(5) RCPE. La patente recurrida fue concedida en base a la fecha del archivo de la solicitud, el día 8 de abril de 1999. Por lo tanto, ésta precede a la fecha en que entró en vigor la regla 23b(5) RCPE, esto es, el 1 de septiembre de 1999.

La decisión del Consejo de Administración de la OEP acerca de adoptar la Directiva<sup>179</sup> no contiene ninguna disposición transitoria. En este sentido, la Cámara interpretó que “*in principle the new rules are to be applied when a decision has to be taken in pending proceedings, irrespectively of the filing date of the relevant parent application*”<sup>180</sup>. No obstante, aclaró que “*it would therefore not be appropriate for the present board to express a definitive view on the applicability in tempore of Rule 23b EPC*”<sup>181</sup>, ya que esta cuestión de derecho ha sido remitida a la Alta Cámara de Recursos, en la Decisión T 1374/04<sup>182</sup>.

La Cámara deliberó sobre esta cuestión y declaró que “the Boards of appeal have not yet decided a case whose outcome hinged on the question as to which of the two approaches set out above prevails”<sup>183</sup>.

---

<sup>174</sup> Decisión nº T 39/93 (OJ EPO 1997), de 14 de febrero de 1996, de la Cámara Técnica de Recursos 3.3.3, Reasons for the decision, p. 134, point 3.2.

<sup>175</sup> Ibidem., p. 39, point 57.

<sup>176</sup> Vid. nota 23 de este trabajo.

<sup>177</sup> Las siguientes Decisiones apoyan este argumento: Decisiones J 11/91 y J 16/ 91 (OJ EPO 1994, Reasons for the decision, p. 28, point 2.3.4.) ambas afirman que las reglas sólo deberían tratar cuestiones de procedimiento y no temas del derecho sustantivo. Por otro lado, también ha sido explícitamente rechazado en la Decisión T 315/03 (OJ EPO 2006, *Reasons for the Decision*, p. 15, points 5, 8) que establece que la elección entre artículos y reglas es exclusiva del legislador.

<sup>178</sup> No obstante, este argumento podría ser fácilmente rebatido, ya que en la Decisión G 2/93 la Alta Cámara de Recursos manifestó que la regla 28 RCPE implementaba el principio general del art. 83 CPE, que es en parte de naturaleza sustantiva.

<sup>179</sup> Vid. nota 27 de este trabajo.

<sup>180</sup> Op. cit., cfr. p. 40, point 59, vid. nota 106 de este trabajo. Trad. nuestra al castellano: Parece que las nuevas reglas deben ser aplicadas al (mismo) tiempo que se deba tomar una decisión en los procesos pendientes, independientemente de la fecha de archivo de la solicitud de patente.

<sup>181</sup> Ibid., vid. nota 106 de este trabajo. Trad. nuestra al castellano: No sería apropiado para la presente Cámara expresar una opinión definitiva sobre la aplicación *in tempore* de la regla 23b(5) RCPE.

<sup>182</sup> Decisión T 1374/04 (aún no está publicada en la OJ EPO), de 7 de abril de 2006, de la Cámara Técnica de Recursos de la OEP.

<sup>183</sup> Ibid., p. 41, point 60. Trad. nuestra al castellano: Las Cámaras de Recursos no han decidido aún un caso en el que se determine, cuál de los dos enfoques prevalece. Dicha Cámara desarrolla

### 3.2. Conclusiones de la Decisión T 83/05

Para finalizar, la Cámara trajo a colación el argumento de Plant Bioscience sobre que los tres niveles de intervención humana<sup>184</sup> de su procedimiento evitan que la patente caiga bajo la prohibición del art. 53(b) CPE. La Cámara determinó que el enfoque tomado por la regla 23b(5) RCPE<sup>185</sup>, llevaría a la conclusión de que, al menos, uno de los primeros rasgos dados por el solicitante sería suficiente para llevar el procedimiento reivindicado fuera del alcance del art. 53(b) CPE.

En este sentido, el término “marcadores moleculares” ha dado lugar a discusiones entre las partes. Al respecto, la Cámara considera que el uso de tales marcadores “*involves subjecting plant material to an analytical laboratory process. This means that a technical step requiring human intervention is performed before or during the selection*”<sup>186</sup>.

Ello da lugar a considerarlo como un paso técnico. Sin embargo, la Cámara aclaró, a continuación, que si el enfoque adoptado por la Cámara en las Decisiones T 320/87 y T 356/93 era correcto<sup>187</sup>, ninguno de los tres niveles de intervención de Plant Bioscience evitaría que el procedimiento cayera dentro del ámbito del art. 53(b) CPE. La Cámara expuso los siguientes motivos:

En primer lugar, consideró que el uso de marcadores moleculares es un método conocido por el estado de la técnica que no tiene una influencia decisiva en la consecución del resultado.

---

su argumento al exponer como ejemplo dos decisiones de la OEP cada una de las cuales se fundamenta en enfoques distintos:

- El caso T 1054/96 es posterior a la introducción de la regla 23b(5) RCPE. En este se discutió si los métodos patentados para la producción de plantas transgénicas caían bajo la prohibición del art. 53(b) CPE. Finalmente, se estimó que el procedimiento quedaba fuera de la exclusión. Lo interesante en esta decisión es que el enfoque basado en la regla 23b(5) RCPE habría llevado a la misma conclusión.

- La Decisión T 315/03, deliberaba sobre si el procedimiento patentado para la producción de un ratón transgénico era un procedimiento esencialmente biológico para la producción de animales. En este caso, la Cámara citó la nueva regla 23b(5) RCPE y concluyó que un proceso que incluye manipulación genética no consiste íntegramente en fenómenos naturales. Por ello, no estaba excluido de patentabilidad. Igualmente, bajo el enfoque “tradicional” también habría escapado de la exclusión.

Ambas Decisiones T 1054/96 y T 315/03 se fundamentan sobre distintas líneas argumentales. A partir de estos ejemplos, la Cámara pretende mostrar que existe un “vacío legal” en cuanto al enfoque que deben tomar los órganos de decisión de la OEP a la hora de decidir aquellos casos relativos a patentes anteriores a la entrada en vigor de la regla 23b(5) RCPE.

<sup>184</sup> Vid. pág. 32 de este trabajo.

<sup>185</sup> Según el cual, “*Un procedimiento que contiene un paso adicional de naturaleza técnica –a parte de otros de carácter biológico–, quedaría fuera del ámbito de la exclusión*”, Vid. pág. 46 de este trabajo.

<sup>186</sup> Op. cit., p. 45, point 65, vid. nota 106 de este trabajo. Trad. nuestra al castellano: El uso de tales marcadores envuelve el material vegetal en un proceso analítico de laboratorio. Esto significa que se lleva a cabo un paso técnico, que requiere la intervención humana, antes o durante la selección.

<sup>187</sup> Aquí la Cámara se refiere al enfoque anterior a la introducción de la regla 23b(5) RCPE.

*The use of molecular markers such as DNA markers is, on a general level, a well-known step in the selection of plants with desired characteristics. Methods to discover and produce molecular markers that segregate with a desired trait were commonly known from the prior art and had already been used in the context of Brassica species (above point 6). This has been acknowledged by the respondent (above, section VI). The board does therefore not consider that this feature is able to contribute anything beyond a trivial level to the claimed invention.<sup>188</sup>*

En segundo lugar, el uso de líneas doble haploides también es un método conocido por el estado de la técnica que no tiene un impacto decisivo en el resultado final:

*Insofar as the use of double haploid lines is concerned, it is noted that the description of the patent does not contain any details of how lines can be generally developed in broccoli, and merely refers to a prior art document in relation to a specific line (see page 8, lines 15 to 16 of the patent). The board did not regard this absence of technical information as critical with respect to Article 83 EPC since double haploid breeding lines are, as such, well-known in plant breeding and techniques to obtain them in broccoli were publicly available (see document D22 and above, point 5). The derivation of such breeding lines can therefore not be regarded as being the essence of the claimed invention or as contributing anything beyond a trivial level to it<sup>189</sup>.*

En tercer lugar, la Cámara manifestó que los métodos de cultivo tradicionales también usaban especies lejanas en los pasos de cruce y selección, por lo que no es un argumento de peso en relación con el art. 53(b) CPE:

*The argument that wild Brassica strains are unlikely to hybridize with broccoli breeding lines in nature does, in the board's view, not assist the respondent in the context of Article 53(b) EPC irrespectively of whether the approach adopted by Rule 23b(5) EPC is followed or not. Even the most traditional forms of plant breeding consisting entirely of crossing and selection are unlikely to occur in nature as such, but are characterised by some form of human intervention (above, point 53)<sup>190</sup>.*

---

<sup>188</sup> Op. cit., p. 45, point 66, vid. nota 106 de este trabajo. Trad. nuestra al castellano: El uso de marcadores moleculares como los marcadores de ADN son, a nivel general, un conocido paso para la selección de plantas con características deseadas. Los métodos para descubrir y producir marcadores moleculares son comúnmente conocidos por el estado de la técnica y ya han sido utilizados en el contexto de especies Brassica. Por eso, la Cámara no considera que esta característica sea capaz de contribuir nada más que de manera poco importante para la invención reivindicada.

<sup>189</sup> Op. cit., p. 45-46, point 66, vid. nota 106 de este trabajo. Trad. nuestra al castellano: En cuanto al uso de líneas de cultivo doble haploides, la descripción de la patente no contiene detalles sobre cómo se desarrollan dichas líneas en el brócoli y se refiere meramente al estado de la técnica en relación con una línea específica. La Cámara no entiende esta ausencia de información técnica como algo crítico respecto del art. 83 CPE, ya que las líneas de cultivo doble haploides son conocidas entre las técnicas de cultivo de plantas y su obtención en el brócoli está a disposición del público. La derivación de tales líneas de cultivo no puede ser vista como la esencia de la invención reivindicada o como que contribuye de manera importante al mismo.

<sup>190</sup> Op.cit., p. 45, point 66, vid. nota 106 de este trabajo. Trad. nuestra al castellano: El argumento de que es improbable que las especies salvajes de Brassica hibridicen [se crucen] con líneas de cultivo de brócoli en la naturaleza, según la opinión de la Cámara, no ayuda al solicitante en el contexto del art. 53(b) CPE independientemente de si se sigue el enfoque de la regla 23b(5) RCPE o no. Incluso las formas más tradicionales de cultivo de plantas, que consisten íntegramente en cruce y selección, son improbables en la naturaleza y están caracterizadas por alguna forma de intervención humana.

Por lo tanto, según el enfoque tomado por la Cámara Plant Bioscience no tiene fundamentos para negar que se está ante un *procedimiento esencialmente biológico*. Sin embargo, como la Cámara no se consideró competente para decidir si debía aplicarse en este caso la regla 23b(5) RCPE y cómo interpretar el art. 53(b) CPE, remitió la cuestión de derecho a la Alta Cámara de Recursos.

#### 4. El art. 64(2) del Convenio de la Patente Europea

En el caso de que la Alta Cámara de Recursos de la OEP se acogiese al enfoque adoptado por las Cámaras con anterioridad a la entrada en vigor de la regla 23b(5) RCPE, la patente de Plant Bioscience<sup>191</sup> quedaría revocada. En tal caso la empresa Plant Bioscience siempre podría solicitar el título de obtención vegetal en base a esta especie de brócoli. Lo primero que examinaría la División de examen de la UPOV sería si esta especie de brócoli es una "variedad vegetal" en el sentido del UPOV<sup>192</sup>.

En este sentido, el art.1 vi) del Convenio UPOV dispone: *Se entenderá por "variedad" un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda:*

- *Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, -en el caso que nos ocupa el genotipo claramente define las características; es decir, el nivel alto seleccionado de glucosinolatos anticancerígenos es una propiedad que reside en su genotipo.*
- *Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos*<sup>193</sup>, - esta condición se da en el nivel de glucosinolatos 4-methylsulfinylbutyl isothiocyanate y/o 3- methylsulfinylbutyl y otros rasgos del material de la planta original.
- *Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.* En cuanto a este requisito, el texto de la patente dispone que los híbridos descendientes son fértiles y reproducibles:

*Hybrids between commercial broccoli cultivars and the two wild species B. villosa and B. drepanensis are fully fertile and backcross populations are made. Broccoli lines with enhanced levels of 4-methylsulfinylbutyl isothiocyanate and/or 3- methylsulfinylbutyl glucosinolates and associated anticarcinogenic activity are developed from these populations. The efficiency of the development of these lines is considerably enhanced by the availability of molecular markers to select for both glucosinolate content and the desired genetic background.*

---

<sup>191</sup> Vid. pág. 29 de este trabajo.

<sup>192</sup> Vid. pág. 20 de este trabajo.

<sup>193</sup> Op. cit., cfr. p. 5, paragraph 10, *Summary of the invention*, vid. nota 128 de este trabajo.

Consideramos (y en base a los argumentos de la Decisión T 356/93<sup>194</sup>) entendemos que la especie de brócoli de Plant Bioscience puede considerarse una *variedad vegetal* en los términos del Convenio UPOV. En este sentido, el art. 14.5(c) del Convenio UPOV, dispone que las plantas genéticamente modificadas también pueden ser consideradas variedades vegetales:

*Las variedades esencialmente derivadas podrán obtenerse, por ejemplo, por selección de un mutante natural o inducido o de un variante somaclonal, selección de un individuo variante entre las plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos o transformaciones por ingeniería genética*<sup>195</sup>.

Por lo tanto, el origen de la variedad vegetal no influye en su determinación. La variedad de brócoli de Plant Bioscience cumple también con esta disposición. Por último, si también cumpliera con los requisitos de los arts. 6 a 9 del Convenio UPOV<sup>196</sup>, la empresa podría obtener el certificado de obtención vegetal.

No obstante, en caso de que la Alta Cámara decidiese a favor de interpretar el art. 53(b) CPE bajo la regla 23b(5) RCPE, el procedimiento patentado por Plant Bioscience caería no estaría sujeto al art. 53(b) CPE y, por tanto, sería patentable. Según este enfoque, el procedimiento no sería *esencialmente biológico*. Por lo tanto, nos encontraríamos ante un solapamiento entre el sistema de patentes (CPE) y el sistema de derecho del obtentor (UPOV).

Si la patente EP 1 069 819 no es finalmente revocada, se estaría patentando el procedimiento para la producción de una variedad vegetal. El art. 64(2) CPE dispone que: "*Si el objeto de la patente europea consiste en un procedimiento, los derechos conferidos por esa patente se extienden a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento*"<sup>197</sup>. En el ámbito de la Biotecnología la extensión de la protección de los procedimientos al producto directamente obtenido, ha sido muy discutida por dos motivos<sup>198</sup>:

- En primer lugar, porque se cuestionaba en un procedimiento biológico, si el material de reproducción también debe ser considerado como un "producto directamente obtenido". Esta cuestión se solucionó por el art. 8(2) de la Directiva<sup>199</sup> que dispone que el material biológico directamente obtenido también debe protegerse:

---

<sup>194</sup> Este examen se llevó a cabo en la Decisión T 356/93, vid. nota 128 de este trabajo. En ella se mantuvo que una reivindicación que defina una planta genéticamente modificada, que presente una característica genética –la resistencia al herbicida– que además, sea estable y distinta (como el Brócoli con niveles aumentados de glucosinolato anticancerígeno) no era permisible bajo el art. 53(b) CPE, ya que la modificación genética en sí misma hacía de la planta modificada una "variedad vegetal" en el sentido del Convenio UPOV y del art. 53(b) CPE, vid. también págs. 36-40 de este trabajo.

<sup>195</sup> Art. 14.5(c) del Convenio UPOV.

<sup>196</sup> Arts 6-9 del Convenio UPOV: novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad. Vid. página 20 de este trabajo.

<sup>197</sup> Art. 64(2) CPE.

<sup>198</sup> Christine Godt, *Eigentum an Information: Patentschutz und allgemeine Eigentumstheorie am Beispiel genetischer Information*, Veröffentlicht von Mohr Siebeck, 2007, págs. 119- 120.

<sup>199</sup> Vid. nota 27 de este trabajo.

*La protección conferida por una patente relativa a un procedimiento que permita producir una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas se extenderá a la materia biológica directamente obtenida por ese procedimiento y a cualquier otra materia biológica, obtenida a partir de la materia biológica directamente obtenida, por reproducción en forma idéntica o diferenciada y que posea estas mismas propiedades.*

- En segundo lugar, porque se cuestionaba asimismo el alcance de la protección de los productos directamente obtenidos, cuando *per se* no eran patentables. La Cámara determinó en la decisión T 356/93<sup>200</sup> que la exclusión de patentabilidad de variedades vegetales y razas animales tenía que eliminar la “protección-reflejo” (“*Reflexschutz*”) del art. 64(2) CPE, para no dejar en un sinsentido a la prohibición.

La Decisión T 1054/96<sup>201</sup> daba respuesta a la pregunta: “*Should the provisions of Article 64(2) EPC be taken into account when considering what claims are allowable?*”<sup>202</sup>. La Cámara decidió al respecto:

*The present practice of the European Patent Office is to ignore the provisions of Article 64(2) EPC [...] when examining the allowability of process claims with respect to Articles 52 to 57 and 83 EPC, on the basis that this is a provision addressed not to patent offices but only to courts in the Contracting States concerned with considering alleged infringements. National legislation in these States has re-enacted this provision of the EPC or has made it directly binding*<sup>203</sup>.

Una de las razones de la Cámara la podemos encontrar en los Borradores del CPE, que establecían: “*the extension of the protection conferred on the patented process to cover a known product, was not considered a violation of the provisions of Articles 52 and 54 EPC*”<sup>204</sup>.

En conclusión, la Cámara no vió ningún conflicto en el hecho que la variedad vegetal goce indirectamente de la protección de la patente, a pesar de que *per se* esté excluida de patentabilidad por el art. 53(b) CPE.

Con el fin de apoyar su decisión la Cámara citó la Jurisprudencia del caso *Tetraploide Kamille II* del *Bundesgericht* de Suiza<sup>205</sup> y la ley de patentes alemana.

---

<sup>200</sup> Vid. nota 128 de este trabajo.

<sup>201</sup> Vid. nota 139 de este trabajo.

<sup>202</sup> Official Journal EPO, Referral-Decision of Technical Board of Appeal 3.3.4 dated 13 October 1997 T 1064/96 – 3.3.4 132: Summary of facts and submissions, p. 514, point V.3. Trad. nuestra al castellano: ¿Debería tomarse en consideración el art. 64(2) CPE a la hora de examinar qué reivindicaciones son admisibles?

<sup>203</sup> *Ibidem.*, p. 545-546, point 80. Trad. nuestra al castellano: La práctica actual de la OEP es ignorar la disposición del art. 64(2) CPE cuando se examina la admisión de las reivindicaciones del procedimiento en atención a los arts. 52 a 57 y 83 CPE, ya que es una disposición dirigida no a las Oficinas de patentes, sino sólo a las Cortes de los Estados Contratantes que tratan las infracciones.

<sup>204</sup> *Ibidem.*, p. 546, point 81. Trad. nuestra al castellano: La extensión de la protección del procedimiento patentado al producto conocido, no estaba considerado como una violación de las provisiones de los arts. 52 a 57 CPE.

<sup>205</sup> *Ibidem.*, p. 547, point 83.

- El *Bundesgericht* suizo no vio ningún conflicto entre la protección que se había dado a una variedad vegetal, producto de un procedimiento patentado y el equivalente suizo al art. 53(b) CPE. En conclusión, éste mantuvo que la protección derivada del producto se aplica aún cuando el producto no sea patentable *per se*.
- La ley de patentes alemana, manifiesta que *"with the exclusion of essentially biological processes for the production of plant varieties, the intention is to prevent protection of the variety itself via § 9 second sentence number 3 [the German equivalent of Article 64(2) EPC]"*<sup>206</sup>. Dicho de otro modo, en Alemania, la prohibición de patentabilidad de las variedades vegetales se articula por el párrafo alemán equivalente al art. 64(2) CPE.

En conclusión, la Cámara Técnica de Recursos de la OEP manifestó que la División de Examen no es competente para examinar la correcta aplicación del art. 64(2) CPE:

*The Board's position is that method claims for the manufacture of plants shall not be examined on their patentability in the light of Article 64(2) EPC. Then applicants in the field of plant breeding by recombinant- DNA-technique have, in addition to all of the forms of protection cited above (see point 34 above), protection for plants produced by the method as long as they are direct products of the method claimed*<sup>207</sup>.

La Cámara de Recursos remitió esta cuestión a la Alta Cámara<sup>208</sup>, la cual decidió en el mismo sentido que la primera. Sin embargo, añadió un fundamento jurídico nuevo, pues, en esta cuestión, resultaba relevante el examen no sólo de los "considerandos", sino también del contexto normativo en el que se inserta el artículo, cuya interpretación se pretende:

*The requirements on patentability to be examined by the EPO are contained in Part II, Chapter I EPC (Articles 52 to 57); Article 64(2) EPC belongs to Part II, Chapter III, containing provisions concerning the effects of patents and patent applications and is to be applied by the Courts responsible for deciding on infringement cases*<sup>209</sup>.

<sup>206</sup> Op. cit., p. 547, point 84, cita: Texto de Benkard/ Bruchhausen, Patentgesetz, 9th edition 1993. Trad. nuestra al castellano: Con la exclusión de los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de variedades vegetales, la intención es proveer la protección de la variedad en sí vía § 9, segunda frase número 3 (el equivalente alemán al art. 64(2) CPE).

<sup>207</sup> Op. cit., p. 548, point 88. Trad. nuestra al castellano: La posición de la Cámara es que el método reivindicado para la manipulación de plantas no debe ser examinado en su patentabilidad a la luz del art. 64(2) CPE. De este modo, las solicitudes que tengan que ver con el cultivo mediante técnicas de ADN-Recombinante tienen, además de todas las formas de protección citadas antes, protección para las plantas producidas por el procedimiento siempre que sean productos directamente obtenidos por el procedimiento patentado.

<sup>208</sup> Vid. nota 106 de este trabajo.

<sup>209</sup> Op. cit., p. 33, point 4, vid. nota 106 de este trabajo. Trad. nuestra al castellano: Los requisitos de patentabilidad, que son objeto de examen por la División de Examen de la OEP están contenidos en la Parte II, Capítulo I del CPE (arts. 52-57), mientras que el art. 64(2) CPE pertenece a la Parte II del Capítulo II, que contiene disposiciones a cerca de los efectos de las patentes y las aplicaciones de las patentes, y debe ser aplicado por las Cortes responsables de decidir sobre casos infractores.

Por estos motivos, la Cámara llega a la determinación de que "Article 64(2) EPC does not affect the examination of claims for the manufacture of plants (Reasons, point 88)<sup>210</sup>".

En conclusión, el examen del alcance se deja "abierto" a los jueces nacionales. No obstante, de la historia legal de la provisión se desprende lo contrario: "Cuando no se pueda prever la protección del resultado, sobre todo será de importancia la protección de un resultado obtenido por el procedimiento patentado<sup>211</sup>".

Además, la regla 23c(c) RCPE<sup>212</sup>, que trata sobre las invenciones biotecnológicas patentables establece que "una invención biotecnológica también será patentable si concierne un procedimiento microbiológico o técnico de otro tipo, o el producto obtenido por medio de este producto que no sea una variedad vegetal o raza animal". No existe conflicto, ya que el art. 64(2) CPE trata el alcance (*Umfang*), mientras que la regla es una explicación de la disposición (*Anspruchsbegründung*)<sup>213</sup>, es decir que tiene como finalidad desarrollar la norma.

Además, hay que tener en cuenta el art. 164(2) CPE que trata el Principio de Prioridad del Convenio en caso de conflicto con otras leyes, lo cual tiene sentido pues el Reglamento puede ser modificado por decisión del Consejo Administrativo, mientras que el Convenio sólo puede ser revisado con la ratificación de los miembros contratantes<sup>214</sup>.

No obstante, hay autores que opinan que es el momento oportuno para que el legislador nacional resuelva las contradicciones que han surgido tras la implantación de la Directiva en el CPE, sobre todo cuando se haga pública la Decisión G2/07

*para hacer totalmente efectiva la prohibición de los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de variedades vegetales y razas animales, no sólo debería ser modificada la Definición del concepto correspondiente, sino también deberían ser excluidos de patentabilidad los productos que descienden de estos procedimientos esencialmente biológicos<sup>215</sup>.*

---

<sup>210</sup> Op. cit., cfr. p. 33, point 4, Vid. Decisión G 1/98, nota 141 de este trabajo. Trad. nuestra al castellano: Por ello, la patentabilidad de las reivindicaciones de métodos para la elaboración de plantas no debería ser examinada bajo el art. 64(2) CPE" y que "el art. 64(2) CPE, no afecta al examen de las reivindicaciones para la producción de variedades vegetales.

<sup>211</sup> Godt, Christine; *Ibid* cita: "Wenn kein Erzeugnisschutz erlagnt werden kann, ist der Schutz des durch ein patentiertes Verfahren hergestellten Erzeugnisses von besonderer Bedeutung", Ebenda, pág. 138.

<sup>212</sup> Regla 27 RCPE, tras la revisión de 1991. Vid. nota 24 de este trabajo.

<sup>213</sup> *Ibid.*, Godt, Christine.

<sup>214</sup> Vid. pág. 45 de este trabajo.

<sup>215</sup> Then, Christoph: *Möglichkeiten eines Verbotes der Patentierung normaler Pflanzen un Tiere auf nationaler Ebene*, 11.8.2008, [www.scouting-biotechnology.net](http://www.scouting-biotechnology.net). Este autor propone una revisión del § 2 (2) 2. DpatG (Deutsche Patentgesetz; ley de patentes alemana) que disponga: "Las patentes no serán concedidas a variedades vegetales, razas animales así como los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de variedades vegetales y razas animales y para los vegetales y animales resultantes de los mismos" ("Patente werden nicht erteilt für Pflanzensorten und Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren **und daraus resultierende Pflanzen und Tiere**" (énfasis del autor).

Como acabamos de ver el art. 64(2) CPE da lugar a posibles solapamientos entre el sistema de patentes y el sistema UPOV, ya que posibilita la patentabilidad de una variedad vegetal, debido a la extensión del alcance de la protección del procedimiento patentado.

## Conclusión

Los avances en el sector de la biotecnología han propiciado y desarrollado nuevas variedades vegetales, dando solución a problemas agrícolas. Por ejemplo, se ha conseguido que las cosechas sean resistentes a pesticidas e insectos y, al mismo tiempo, una reducción del uso de químicos agrícolas, incluyendo insecticidas y herbicidas. Por lo tanto, se puede incrementar la productividad agrícola al lograr que las plantas sean más resistentes a enfermedades, cambios de temperatura e incluso sequías.

A la vez estos avances han propiciado grandes debates en torno a los límites que deben ponerse a los derechos de los titulares de estas invenciones. Como hemos visto, la Decisión G2/07 de la Alta Cámara de Recursos va a determinar la línea o tendencia "jurisprudencial" que deberán adoptar en el futuro los órganos de decisión de la OEP a la hora de interpretar el alcance de la exclusión de patentabilidad del art. 53(b) CPE. En suma, esta decisión establecerá la interpretación del concepto de *procedimiento esencialmente biológico* que será de aplicación para todos los países miembros de la OEP.

Las grandes empresas juegan un papel importante en torno a este debate, ya que representan una de las caras de la polémica que envuelven esta decisión. Es evidente que éstas se inclinan a favor de que se lleve a cabo un nuevo enfoque interpretativo y más aperturista cuando se trate de enjuiciar las solicitudes de patentes de procedimiento para la producción de vegetales o animales, de forma que fuera posible otorgar una patente cuando la solicitud presentase (como mínimo) un rasgo técnico.

En consecuencia, este enfoque daría lugar a una tendencia aperturista a la hora de controlar las solicitudes de patentes de procedimiento para la producción de vegetales o animales, que llevaría a otorgar la patente a aquellos que presenten, como mínimo, un rasgo técnico.

De forma más concreta estas empresas desearían ver modificada la interpretación actual de la regla 23b(5) RCPE, que establece una definición muy restringida y limitada de lo que se puede considerar como procedimiento esencialmente biológico.

Estas empresas son líderes en cultivo de semillas y entre ellas destacan, por ejemplo, Monsanto, Syngenta, DuPont, Limagrain, Plant Bioscience, Plant Genetic Systems, Bayer, Pioneer, etc. Todas ellas llevan a cabo una gran inversión en investigación y desarrollo para dar a luz invenciones nuevas que benefician a la sociedad.

Un ejemplo de esto son las plantas genéticamente modificadas, que dan lugar a alimentos transgénicos con características tan provechosas como el retraso en la maduración de los alimentos, el enriquecimiento de los alimentos para hacerlos más nutritivos, la resistencia a los herbicidas en las plantas, entre otros. Todo ello conlleva determinadas mejoras contra la contaminación medioambiental y una motivación importante en los cultivos de los países en desarrollo.

Estas características se consiguen gracias a años de inversión en investigación que dan lugar a procedimientos que, como resultado, incrementan la productividad agrícola y pueden contribuir indirectamente a cierta disminución del hambre en el mundo<sup>216</sup>.

En contraprestación por tales resultados y beneficios, es justo que las empresas tengan la opción de conseguir un derecho de exclusividad sobre su invención que cubra los gastos de su inversión. Asimismo, tratándose de sociedades mercantiles es justo también, que se lucren con la explotación de este derecho.

Por este motivo, las empresas están a favor de un enfoque aperturista en la trayectoria decisional de los órganos de la OEP, que les favorezca a la hora de recuperar la inversión que han soportado para lograr estos avances en materia de biotecnología.

Por otra parte, la tendencia de la OEP parece encaminarse en sentido contrario, tal y como demuestra, en nuestra opinión, el contenido de las Decisiones T 320/87, T 49/83, T 19/90 y T 356/93. De éstas podemos concluir lo siguiente:

- La exclusión del art. 53(b) CPE se basa en la *esencia* de la invención. Esta debe ser entendida a partir de la intervención humana que se ha necesitado para llevar a cabo el resultado obtenido.
- La introducción de una característica técnica en el procedimiento no cambia por sí sola la esencia del mismo. Es decir, un paso técnico que tenga una importancia trivial para la consecución del resultado no hace que el procedimiento sea técnico.
- Un vegetal genéticamente modificado, es decir uno transgénico, no es patentable si cumple con los requisitos del art. 1vi) del Convenio UPOV. En consecuencia, sí son patentables aquellos vegetales genéticamente modificados que no se puedan considerar una variedad vegetal.

En este sentido, tampoco podemos olvidar que existe una protección exclusivamente diseñada para garantizar las variedades vegetales.

Podemos observar que existen varias cuestiones a tener en cuenta en la polémica sobre la patentabilidad de variedades:

En primer lugar, el objeto de la discusión son las variedades vegetales, es decir una de las materias primas de los alimentos. Por ello, es arriesgado conceder un derecho en exclusiva sobre éstas, ya que la exclusividad conlleva inevitablemente actos monopolísticos. Tratándose de un recurso esencial para el hombre, es necesario evitar toda concentración del poder sobre éstos en manos de unas cuantas empresas líderes así como evitar que puedan poner en práctica actos abusivos.

---

<sup>216</sup> Para más información sobre los alimentos transgénicos: Oriol Mir Puigperlat, *Transgénicos y derecho. La nueva regulación de los organismos modificados genéticamente*. Ed: Thomson Civitas 2004.

En segundo lugar, el derecho de exclusividad que otorga el UPOV es más restringido que el de la patente. En este sentido, debemos recordar que la patente establece muy pocas vías de acceso a terceros respecto del material protegido por la patente y cuando así lo permite, también restringe las condiciones de acceso.

Por el contrario, el sistema UPOV conlleva la “exención del obtentor” que garantiza que otros terceros obtentores puedan acceder a las fuentes de germoplasma. Así, al garantizar que se amplíen y conserven las bases genéticas para el fitomejoramiento, es posible alcanzar progresos significativos. En consecuencia, colabora con el propósito de alcanzar una producción sostenible a largo plazo.

Hay que dejar claro que, si bien el sistema UPOV ofrece un derecho de exclusividad que garantiza el disfrute del mismo a su titular, por otra parte, también permite el acceso al germoplasma. Este acceso queda relegado a la esfera privada, es decir que no permite (salvo cuando medie el consentimiento del titular) la explotación, la comercialización o la venta por parte de terceros, ni en definitiva, la ganancia económica que se derivaría de estos actos.

Por estas razones, el acceso al material vegetal es un aspecto importante del sistema de protección de variedades vegetales UPOV y que, sin embargo, no está previsto en el sistema de patentes.

Como última cuestión, nos interesa destacar la posibilidad de ampliar el alcance de la protección de la patente, en su caso, al resultado de un procedimiento, en el CPE. Esto es posible debido a que la *praxis* y la Jurisprudencia de las Cámaras de Recursos de la OEP disponen que la División de Examen no es competente para controlar si el resultado de un procedimiento puede ser patentado *per se*.

Por ejemplo, el “Caso Brócoli” está basado en un procedimiento para la producción de brócoli (que presenta una característica determinada). El derecho de patente de este procedimiento alcanza también el resultado obtenido por el mismo. Como hemos visto en nuestro estudio, este tipo de brócoli cumple con los requisitos de una variedad vegetal en el sentido UPOV.

En suma, el “Caso Brócoli” sirve como ejemplo de una empresa que, de manera indirecta, goza del derecho de exclusividad de la patente sobre una variedad vegetal. Como consecuencia, la variedad vegetal patentada estaría violando el art. 53(b) CPE.

Parece contradictorio que el mismo texto normativo excluya de patentabilidad las variedades vegetales en el art. 53(b) CPE y permita que gocen de la protección de la patente mediante la aplicación del art. 64(2) CPE. Además, esta cuestión cobra más importancia, si tenemos en cuenta que las variedades vegetales son una fuente de alimentos.

Entendemos desmesurado que las variedades vegetales -como alimento- queden sujetas a un sistema de derechos de exclusividad tan restrictivo como el de patentes, más aún, cuando ya existe otro cuyo objetivo se centra únicamente en la protección de éstas. Por eso, muchos colectivos –*Greenpeace, No patents on seeds, Erklärung von*

*Bern (EvB)*, Confederación Nacional Agraria, *Kein Patent auf Leben*, entre otras- opinan que la patente proporciona un derecho monopolístico sobre las semillas a unas pocas empresas.

Estos otros sujetos del mercado están claramente a favor de que la Alta Cámara de Recursos de la OEP mantenga la tendencia decisoria de las Cámaras anterior a la introducción de la regla 23b(5) RCPE. Recordemos que a partir de ésta se adopta la Directiva al CPE por decisión del Consejo de Administración de la OEP.

Teniendo en cuenta la polémica que resulta de esta integración, es conveniente incidir en que los Estados contratantes no han tenido opción de decidir sobre si están o no de acuerdo con ello. En definitiva esta actuación del órgano de administración de la OEP parece un “truco” para evitar un verdadero debate al respecto.

Asimismo, hay que tener presente el contexto en el que se sitúa el art. 2(2) de la Directiva, el cual ha sido adoptado para adecuar el contenido de la norma comunitaria al contenido de la Regla. Por su parte, la Directiva propicia un equilibrio entre ambos sistemas de protección exclusiva, de manera que incorpora disposiciones literalmente idénticas del sistema UPOV al tiempo que amplía el alcance de la protección de la patente. Sin embargo, el CPE no ha adoptado el resto de previsiones de la Directiva, lo que -a nuestro parecer- provoca un desequilibrio que favorece exclusivamente a las grandes empresas.

En conclusión y según nuestra opinión, no debería otorgarse una protección tan exclusiva como la de la patente a un recurso natural, cuando existen otros medios que son más eficaces. Por una parte, el art. 53(b) CPE pretende evitar que las variedades vegetales, así como las razas animales, “pertenezcan” a ciertas empresas en base a un derecho de exclusiva. Por otra, el sistema UPOV garantiza el acceso y la conservación del germoplasma a la vez que confiere una protección sin fisuras a las variedades vegetales.

Por ello, consideramos que la OEP debería revocar la Patente EP 1 069 819 de Plant Bioscience, al tiempo que establece un nuevo enfoque para interpretación del art. 53(b) CPE. Asimismo, opinamos que este nuevo enfoque debe impedir que el art. 53(b) CPE pueda ser violado o eludido por las empresas, las cuales podrían acogerse al contenido del artículo 64(2) CPE como forma indirecta de obtener un derecho de exclusiva sobre una variedad vegetal (o una raza animal).

En suma, un pronunciamiento en el sentido que propugnamos, impediría discrepancias entre ambos sistemas y evitaría el riesgo potencial de que el art. 64(2) CPE (reinterpretado como se pretende en el “Caso Brócoli”) llegara a suponer una violación del art. 53(b) CPE.

## Bibliografía

### A) Obras literarias en materia de derecho de patentes

BOTANA AGRA, MANUEL. *Precisiones de la Alta Cámara de recursos de la OEP sobre la prohibición de patentar variedades vegetales*. Fuente: Actas de derecho industrial y derecho de autor [1139-3289], ISSN 1139-3289, Tomo 21, 2000, pags. 1195-1200.

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, SOFIA. *Derecho de patentes e investigación científica*. Biblioteca jurídica Cuatrecasas, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 1996.

GARRIGUES (AGENCIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL INTELLECTUAL). *Resumen divulgativo: Guía de procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología* de Garrigues. Disponible en Internet: [http://www.gen-es.org/15\\_tran/docs/PATENTES.pdf](http://www.gen-es.org/15_tran/docs/PATENTES.pdf) (pág. consultada: mayo 2009).

GODT, CHRISTINE. *Eigentum an Information: Patentschutz und allgemeine Eigentumstheorie am Beispiel genetischer Information*. Veröffentlicht von Mohr Siebeck, 2007.

GÓMEZ MONTERO, JESÚS. *Algunas consideraciones sobre la propuesta de directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas*. Fuente: Actas de derecho industrial y derecho de autor [1139-3289], ISSN 1139-3289, Tomo 15, 1993.

IGLESIAS PRADA, JUAN LUIS. *La protección jurídica de los descubrimientos genéticos y el proyecto del genoma humano*. Ed. Civitas, 1995.

JAENICHEN, HANS RAIDER. *The European Patent Office's Case Law on the Patentability of Biotechnological Inventions*. Ed. Carl Heymanns Verlag, 1993.

KAMSTRA, GERALD. *Patents on Biotechnological Inventions: The E.C. Directive*. Ed. London: Sweet & Maxwell, 2002.

MIR PUIGPELAT, ORIOL. *Transgénicos y derecho. La nueva regulación de los organismos modificados genéticamente*. Ed. Thomson Civitas, 2004.

MORILLAS CUEVA, LORENZO. *Estudios jurídico-penales sobre genética y biomedicina. Libro homenaje al Prof. Dr. Ferrando Mantovani*. Ed. Dykinson, 2005.

PFANNER, KLAUS. *Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats*, GRUR Int. 1962.

SASSON, ALBERT. *Cultivos transgénicos: Hechos y desafíos*. Ed. Elfos Scientae, 2001.

SWEET AND MAXWELL. *Patents on Biotechnological Inventions: The E.C.Directive*. Ed. Sweet and Maxwell, 2002.

VALVERDE, J.L. *Progreso científico y sociedad. El debate político-jurídico del control de la biotecnología*, en *Los retos de la biotecnología*, Informe de Gabiotec-CEFI, Madrid.

VICENT CHULÁ, FRANCISCO. *Introducción al derecho mercantil*. 14ª Ed., Tirant lo Blanch, Valencia 2006.

VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, MIGUEL. *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*. Ed. J.M. Bosch, 2005.

VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, MIGUEL (DIR.) / GINÉS CASTELLET, NÚRIA (COORD.) / SEGURA CÁMARA, PASCUAL / HUARTE SALVATIERRA, VICENTE / TORRENT MACAU, RAMÓN / VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, MIGUEL / RAMON SAURI, ORIOL. *Patentes e industria farmacéutica*. Ed. Dykinson, 2006.

W. GRUBB, PHILIP. *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology*. 4<sup>th</sup> Ed. Oxford.

#### *b) Textos normativos*

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPICs) (TRIPs). Decreto Promulgatorio (Núm. 16 / 5 de enero de 1995).

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES (UPOV), de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991.

CONVENIO DE 5 DE OCTUBRE DE 1973, SOBRE LA CONCESIÓN DE PATENTES EUROPEAS (CPE). Instrumento de adhesión 10 de Julio de 1986, (BOE 30-9-1986, núm. 234).

DIRECTIVA 98/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 6 DE JULIO DE 1998 RELATIVA A LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS. Diario Oficial n° L 213 de 30/07/1998 P. 0013 – 0021.

IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION 2000 AS ADOPTED BY DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF 7 DECEMBER 2006. Special edition No. 1 OJ EPO.

REGLAMENTO (CE) n° 2100/94 DEL CONSEJO DE 27 DE JULIO DE 1994, RELATIVO A LA PROTECCIÓN COMUNITARIA DE LAS OBTENCIONES VEGETALES. Diario Oficial n° 331 E de 31/12/2002.

#### *c) Jurisprudencia*

DECISIÓN DIAMOND V. CHAKRABARTY, 447 U.S. 303 (1980), NO. 79-136, DE 16 DE JUNIO DE 1980 DE LA US SUPREME COURT. Disponible en Disponible en Internet: <http://supreme.justia.com/us/447/303/case.html> [Pág. consultada: noviembre de 2008].

DECISIÓN T 49/83 (OJ 1984, 112) DE 26 DE JULIO DE 1983, DE LA CÁMARA TÉCNICA DE RECURSOS 3.3.1 DE LA OEP (CIBA-GEIGY/ PROPAGATING MATERIAL).

DECISIÓN T 320/87 (OJ EPO 1990, 71) DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1988, DE LA CÁMARA TÉCNICA DE RECURSOS 3.3.2 DE LA OEP (PLANTAS HÍBRIDAS /LUBRIZOL).

DECISIÓN T 19/90 (OJ EPO 1990, 476), DE 3 DE OCTUBRE DE 1990, DE LA CÁMARA TÉCNICA DE RECURSOS 3.3.2 DE LA OEP (ONCO-RATÓN/ HARVARD).

DECISIÓN T 356/93 (OJ EPO 1995, 545), DE 21 DE FEBRERO DE 1995, DE LA CÁMARA TÉCNICA DE RECURSOS 3.3.4 DE LA OEP (GREENPEACE/PLANT GENETIC SYSTEMS).

DECISIÓN T 39/93 (OJ EPO 1997), DE 14 DE FEBRERO DE 1996, DE LA CÁMARA TÉCNICA DE RECURSOS 3.3.3 DE LA OEP.

DECISIÓN G 3/95 (OJ 1996,169), DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1995, DE LA ALTA CÁMARA DE RECURSOS DE LA OEP.

DECISIÓN T 1054/96 (OJ EPO 1998, 511), DE 13 DE OCTUBRE DE 1997, DE LA CÁMARA TÉCNICA DE RECURSOS DE LA OEP (TRANSGENETIC PLANTS/NOVARTIS AG).

DECISIÓN T 1374/04 (AÚN NO ESTÁ PUBLICADA EN LA OJ EPO), DE 7 DE ABRIL DE 2006, DE LA CÁMARA TÉCNICA DE RECURSOS DE LA OEP.

DECISIÓN T 83/05, DE 22 DE MAYO DE 2007, DE LA CÁMARA TÉCNICA DE RECURSOS 3.3.4 DE LA OEP.

#### *d) Artículos*

DEUTSCHE VEREINIGUNG FÜR GEWERBLICHEN RECHTSCHUTZ UND URHEBERRECHT E.V.. *Amicus Curiae der gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht gemäß Artikel 11b der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer.* Disponible en Internet: [http://www.grur.de/cms/upload/pdf/stellungnahmen/2007/2007-12-21\\_Amicus\\_Curiae\\_Artikel\\_53bEPUE\\_.pdf](http://www.grur.de/cms/upload/pdf/stellungnahmen/2007/2007-12-21_Amicus_Curiae_Artikel_53bEPUE_.pdf) [pág. consultada: 3 de noviembre 2008].

DOLDER, FRITZ. *Stellungnahme von Prof. Fritz Dolder (Juristische Fakultät, Universität Basel) zum Verfahren G2/07 (Brokkoli-Patent).* Disponible en Internet: [http://www.evb.ch/cm\\_data/Zsfassung Gutachten Patent auf Saatgut 071207 .pdf](http://www.evb.ch/cm_data/Zsfassung_Gutachten_Patent_auf_Saatgut_071207_.pdf) [pág.consultada: 23 de febrero de 2009].

DREIFUS, CLAUDIA. *A conversation with Nina V. Fedoroff*. Publicado en la página web de The New York Times, el 19 de agosto de 2008. Disponible en Internet: [http://www.nytimes.com/2008/08/19/science/19conv.html?\\_r=1&scp=1&sq=claudia%20dreifus%20nina%20v%20fedoroff&st=cse](http://www.nytimes.com/2008/08/19/science/19conv.html?_r=1&scp=1&sq=claudia%20dreifus%20nina%20v%20fedoroff&st=cse) [pág consultada: 23 de octubre de 2008].

FINANCIAL TIMES, *Nestlé urges Europe to soften line on GM*. Disponible en Internet: [http://www.ft.com/cms/s/0/271ec376-40bb-11dd-bd48-0000779fd2ac.html?nclick\\_check=1](http://www.ft.com/cms/s/0/271ec376-40bb-11dd-bd48-0000779fd2ac.html?nclick_check=1) [pág. consultada: 23 de octubre de 2008].

IAÑEZ, ENRIQUE. *Artículo "Biotecnología global y biodiversidad"*, A. Blanch (Ed.) *Luces y sombras de la globalización*, Madrid: Ediciones Universidad Pontificia Comillas.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, MANUEL. *El derecho de patentes y las invenciones biotecnológicas*, Revista de Derecho y Genoma Humano 9.

M. STRACHAN, JANICE. *Plant Variety Protection: An alternative to patents*. Publicado en Probe Volume 2(2): Summer 1992. Disponible en Internet: <http://www.nal.usda.gov/pgdic/Probe/v2n2/plant.html> [pág. consultada: 26 de octubre de 2008].

POLLACK, ANDREW. *Without U.S. Rules, Biotech Food Lacks Investors*. Publicado en la página web The New York Times el 30 de julio de 2007. Disponible en Internet: <http://www.nytimes.com/2007/07/30/washington/30animal.html> [pág consultada: 23 de octubre de 2008].

POLLACK, ANDREW. *Crop Scientists say Biotechnology Seed Companies are Thwarting Research*. Publicado en la página web The New York Times el 19 de febrero de 2009. Disponible en Internet: [http://www.nytimes.com/2009/02/20/business/20crop.html?\\_r=1](http://www.nytimes.com/2009/02/20/business/20crop.html?_r=1) [pág. consultada: 24 de febrero de 2009].

REVISTA DE LA OMPI. *La bioética y el derecho de patentes: El caso del oncomouse*. Revista de la OMPI, núm. 3/2006 (Junio de 2006). Disponible en Internet: [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/03/article\\_0006.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/03/article_0006.html) [pág. consultada: 1 de octubre de 2008].

REVISTA DE LA OMPI. *Bioética y jurisprudencia sobre patentes: El caso de la relaxina*. Revista de la OMPI, núm. 2/2006 (Abril de 2006). Disponible en Internet: [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/02/article\\_0009.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/02/article_0009.html) [Consultado: 01 de octubre de 2008].

REVISTA DE LA OMPI. *Bioética y derecho de patentes: Los casos de Moore y del pueblo hagai*. Revista de la OMPI, núm. 5/2006 (Septiembre de 2006). Disponible en Internet:

[http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/05/article\\_0008.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/05/article_0008.html) [Consultado: 01 de octubre de 2008].

RONALD, PAMELA. *The new Organic*. Publicado en la página web de The Boston Globe el 16 de marzo de 2008. Disponible en Internet: [http://www.boston.com/bostonglobe/ideas/articles/2008/03/16/the\\_new\\_organic/](http://www.boston.com/bostonglobe/ideas/articles/2008/03/16/the_new_organic/) [pág. consultada: 23 de octubre de 2008].

THEN,CHRISTOPH. *Möglichkeiten eines Verbotes der Patentierung normaler Pflanzen und Tiere auf nationaler Ebene*. Disponible en Internet: [www.scouting-biotechnology.net](http://www.scouting-biotechnology.net) [pág.consultada: 23 de febrero de 2009].

WIPO-UPOV. *Simposio OMPI-UPOV sobre la coexistencia de las patentes y los derechos de obtentor en el fomento del desarrollo biotecnológico*. Publicado en la página de la OMPI o de la UPOV, octubre de 2002. Disponible en Internet: <http://www.upov.int/es/publications/> [pág. consultada: 20 de noviembre de 2008].

WIPO-UPOV. *Simposio OMPI-UPOV sobre la coexistencia de las patentes y los derechos de obtentor en el fomento del desarrollo biotecnológico*. Publicado en la página de la OMPI o de la UPOV, octubre de 2003. Disponible en Internet: <http://www.upov.int/es/publications/> [pág.consultada: 23 de octubre de 2008].

## Anexo

### *Abreviaturas y acrónimos más comunes de uso en nota o en el texto*

ADPIC	El Acuerdo sobre los ADPIC también es conocido como TRIPs, en la versión inglesa. Deriva de la Ronda de Uruguay del GATT y ha sido incorporado en las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Art.	Artículo (de leyes, tratados y convenios)
cfr.	<i>confero</i> , confróntese, compárese
CPE	El Convenio Europeo de Patentes también es conocido como Convenio de Munich de 1973. Este fue aprobado el 5 de octubre de 1973 y entró en vigor en 1977.
Ed.	Editorial
e.g.	<i>exempli gratia</i> , por ejemplo
<i>ibid.</i>	o <i>ibidem</i> , en el mismo lugar (es decir, en la misma obra y en la misma página; si es la misma obra pero no la misma página, se pone <i>op. cit.</i> seguido de la página)
i.e.	<i>id est</i> , esto es, es decir
l.	libro (por ejemplo: vol. I, t. 1, l.I); también línea
La Directiva	Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, Diario Oficial n° L 213 de 30/07/1998 P. 0013 – 0021.
n.	nota (por ejemplo: véase o cfr., n. 3)
núm.	número
<i>op. cit.</i>	obra ya citada del mismo autor
p.	página; también pág.; plural, págs. o pp.
p. ej.	por ejemplo
párr.	párrafo
RCPE	Reglamento del Convenio Europeo de Patentes, más conocidos en inglés como <i>Implementing Regulations on the EPC</i> .
sig.	siguiente; plural sigs. o ss. (ejemplo: pág. 34, ss.)
sec.	sección
t.	tomo
Trad.	traducción
UPOV	La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental, creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales adoptado en París en 1961.
<i>vid.</i>	ver, véase
vol.	volumen, plural vols. (vol. suele significar un volumen dado de una obra de varios volúmenes; y vols, se refiere al número de volúmenes de que consta esta obra)