

Superintendencia de Industria
y Comercio



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

Tema 7: Las flexibilidades relacionadas con la definición de materia patentable

**Bogotá
6 a 8 de febrero de 2012**

REPÚBLICA ARGENTINA

TEMA: Flexibilidades del Acuerdo ADPIC relacionado con la definición de la materia patentable

Dra. María Georgina Gerde
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL





INTRODUCCIÓN

- **Ley N° 24.425**, sancionada el 7-12-94 nuestro país adhiere al ADPIC
- **Ley N° 24.481**, modificada por la Ley N° 24.572 y 25.859 y su Decreto Reglamentario N° 260/96.



ADPIC

- Estableció normas vinculantes en varias áreas del derecho de patentes
- Dejó un **margen de maniobra** considerable en otras esferas como ser: materia patentable, y definición de los requisitos de patentabilidad.
- Esto surge p.6 del Preámbulo:



● *“Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los países menos adelantados Miembros por lo que se refiere a la aplicación, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la **máxima flexibilidad** requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable...”*



Tal como esta concebido actualmente, el ADPIC tiene “*flexibilidades*” que **permiten** a los Estados Miembros diseñar su política nacional de acuerdo a las necesidades de su país.

DEFINICIÓN: Flexibilidades: se entiende que existen diferentes opciones para incorporar las obligaciones del ADPIC en las leyes nacionales de modo que los intereses de cada país se adapten a las disposiciones y principios del Acuerdo sin dejar de cumplirlos.



EXPERIENCIA ARGENTINA

¿Cómo empleó las flexibilidades en la práctica?

El sistema de patentes **impacta en diversas áreas estratégicas**, como ser la salud, la alimentación;





y los Estados deben proteger sectores de importancia vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico.





Los Miembros debemos alcanzar el **equilibrio** entre la protección de los derechos de PI y el interés público.



Para que esto suceda, es necesario diseñar **estrategias nacionales de propiedad intelectual bien calibradas**, dentro de los límites del régimen internacional, teniendo en cuenta las necesidades de cada país.



- Argentina es un país agroexportador

- 2001 Resolución Conjunta N° 810 Y 99 del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Industria que dio origen a las Directrices en biotecnología. Criterio nacional en materia biotecnológica.

- Grupo de trabajo integrado por técnicos de ambos Ministerios, el INPI y científicos del CONICET,





MARCO LEGAL IMPERANTE

El artículo 27 del ADPIC estipula que “*las patentes podrán obtenerse*

para todas las invenciones”



no define



no toda materia

La interpretación que se realice de la obligación de patentar “*invenciones*”, tiene consecuencia importantísimas.

Permite a los Estados Partes no otorgar patentes sobre descubrimientos o cosas que existen en la naturaleza como ser los genes



DEFINICIÓN DEL TÉRMINO INVENCION

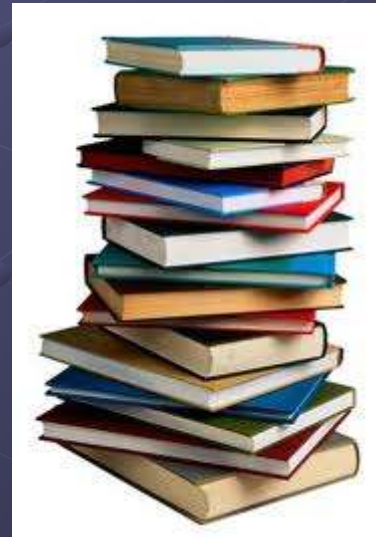
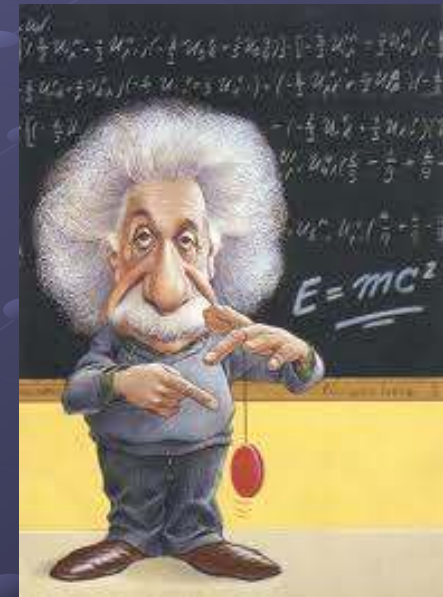
Art 4 a) estableció que “a los efectos de esta ley se considerará invención a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre”.

- Art. 6° “– **No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley:**

a) Los **descubrimientos**, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

- b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;

- c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación;





- *d) Las formas de presentación de información;*
- *e) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales;*
- *f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia;*





“No son invenciones a los efectos de esta ley...”

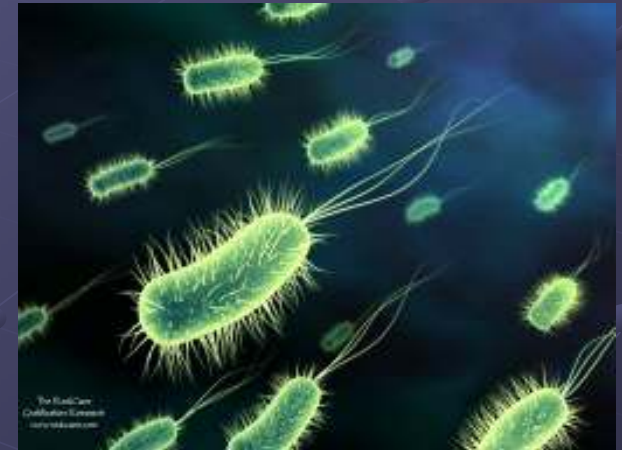
g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.”



- los productos biotecnológicos, en cuanto se refieren a hallazgos de materia que se encuentra en la naturaleza, son descubrimientos y no pueden ser objeto de patentes.



- La materia viva y las sustancias preexistentes en la naturaleza, aún habiendo sido **aisladas, purificadas y caracterizadas** continúan siendo descubrimientos, y en consecuencia no son patentables. **(no hay creación humana)**





- El artículo 27 3. b) del ADPIC permite excluir de la patentabilidad: *“**las plantas, los animales** excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las **obtencciones vegetales** mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante la combinación de aquellas y éste...”*
- Se debe resaltar que este artículo hace referencia a “plantas y animales” y no a una cierta clasificación como puede ser **razas, especies o variedades**”
- En ausencia de distinción esta excepción puede ser tomada en términos amplios. (incluyendo animales y plantas como tales, variedades de animales y plantas, razas animales, etc)



Reglamento LP

- Art 6 (27.3.b) “No se considerará materia patentable las **plantas**, los **animales** y los procedimientos esencialmente biológicos para su reproducción”





- Por lo tanto, no son patentables:
- Las plantas, sus partes y sus componentes que puedan conducir a un individuo completo, sean o no modificados.

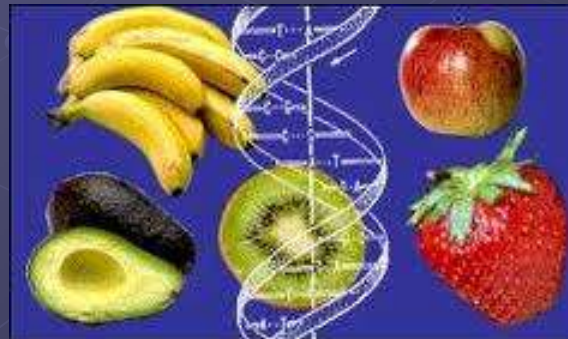
Se incluyen en este concepto especies y variedades vegetales.

De esta manera, las reivindicaciones de producto para plantas no están permitidas.





- Las variedades vegetales no son patentables y son protegibles por un sistema “*sui-generis*”
- Derecho de obtentor previsto en la Ley N° 20.247
- Convenio UPOV, Acta 78 aprobado por la Ley N° 24.376





- La materia viva consistente en **animales**, sus partes o componentes que conduzcan a un individuo completo (sean o no modificados), no se consideran invenciones, y por ende no son patentables.



- Los microorganismos aislados de la naturaleza son considerados descubrimientos y por lo tanto, no son susceptibles de protección vía patentes;



- sin embargo, los microorganismos modificados respecto de su estado natural son susceptibles de patentabilidad conforme el artículo 27.3. b) del ADPIC.



¡Muchas gracias!

Dra. María Georgina Gerde
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
República Argentina
ggerde@inpi.gob.ar